

Forvekselbarhetsvurderingen for varemerker for legemidler

Kandidatnr: 404

Veileder: Ane Rongen Breivega

Leveringsfrist: 25. november 2003

Til sammen 14 260 ord

Oslo, 24. november 2003

Innholdsfortegnelse

| | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <u>1</u> | <u>INNLEDNING</u> | <u>1</u> |
| 1.1 | OPPGAVENS TEMA OG BAKGRUNNEN FOR PROBLEMSTILLINGEN | 1 |
| 1.2 | OPPGAVENS OPPBYGNING | 3 |
| 1.3 | AVGRENSNING | 3 |
| 1.4 | RETTSKILDENE | 4 |
| <u>2</u> | <u>VAREMERKERETTENS INNHOLD, UTVIKLING OG INTERNASJONALISERING</u> | <u>5</u> |
| 2.1 | VAREMERKERETTENS INNHOLD | 5 |
| 2.2 | VAREMERKENES FUNKSJON | 6 |
| 2.3 | VAREMERKERETTENS ENDREDE FOKUS | 7 |
| 2.4 | NORDISK LOVSAMARBEID | 7 |
| 2.5 | FORHOLDET TIL EF-RETTE OG EØS-RETTE | 7 |
| <u>3</u> | <u>GENERELT OM FORVEKSELBARHETSVURDERINGEN</u> | <u>8</u> |
| 3.1 | UTGANGSPUNKTET | 8 |
| 3.2 | VURDERINGSTEMAET | 9 |
| 3.2.1 | EGNET TIL Å FORVEKSLES | 10 |
| 3.2.2 | I DEN ALMINNELIGE OMSETNING | 10 |
| 3.3 | VARESLAGSLIKHET | 11 |
| 3.3.1 | NICE-KLASSIFISERINGEN | 12 |
| 3.4 | KJENNETEGNSLIKHET | 12 |
| 3.4.1 | STERKE OG SVAKE MERKER | 13 |
| 3.4.2 | HELHETSINNTRYKKET | 13 |
| 3.5 | VARETYPE OG MERKEBEVISSTHET | 16 |
| 3.6 | OMSETNINGSMÅTEN | 17 |
| 3.7 | HYPPIGHET AV INNKJØPENE | 17 |
| 3.8 | INNARBEIDELSE | 18 |

| | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>4</u> | <u>FORVEKSELBARHETSVURDERINGEN FOR VAREMERKER FOR LEGEMIDLER</u> | 18 |
| 4.1 | SKILLER VURDERINGEN HER SEG FRA ANDRE OMRÅDER? | 18 |
| 4.2 | FORHOLDET TIL VURDERINGEN VED MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN | 19 |
| 4.3 | DEN KONKRETE VURDERING VED VAREMERKER FOR LEGEMIDLER | 20 |
| 4.4 | VARESLAGSLIKHET | 21 |
| 4.5 | KJENNETEGNSLIKHET - HELHETSINNTRYKKET | 23 |
| 4.5.1 | SVAKE MERKER OG MERKEELEMENTER | 23 |
| 4.5.2 | VISUELL OG FONETISK LIKHET, LIKHET I FORESTILLINGSBILDET | 29 |
| 4.5.3 | BRUK AV FREMMEDARTEDE BOKSTAVER | 35 |
| 4.6 | MERKEBEVISSTHETEN | 36 |
| 4.7 | OMSETNINGSMÅTEN | 40 |
| 4.8 | HØY MERKETETTHET | 41 |
| <u>5</u> | <u>KONKLUSJON</u> | 43 |
| <u>6</u> | <u>LITTERATURLISTE</u> | 45 |
| 6.1 | LITTERATUR | 45 |
| 6.2 | OFFENTLIGE PUBLIKASJONER | 45 |

1 INNLEDNING

1.1 Oppgavens tema og bakgrunnen for problemstillingen

Temaet for denne spesialoppgaven er forvekselbarhetsvurderingen for varemerker for legemidler. Spørsmålet er hvor tett opptil et eldre, vernet varemerke et yngre varemerke for legemidler kan ligge, uten at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen tar feil av merkene, feilaktig tror legemidlene kommer fra samme produsent, eller at det eksisterer et kommersielt fellesskap mellom de to merke innehaverne. Jeg vil forsøke å kartlegge hvordan denne vurderingen foretas i praksis, samt undersøke om den skiller seg fra den generelle varemerkerettslige forvekselbarhetsvurderingen slik denne fremstår i juridisk teori og praksis. Jeg vil også se på om man tillater likere varemerker når de gjelder for legemidler enn for andre varer.

Når jeg har valgt å skrive om dette temaet er det fordi fokuset på varemerkerettens betydning i kommersielle forhold har vært i kraftig økning de siste årene, og stadig flere bedrifter blir bevisste på den økonomiske verdien av sine kjennetegn, noe som gjenspeiles i statistikkene over innkomne varemerkesøknader til Styret for det Industrielle Rettsvern (heretter kalt *Patentstyret*).¹ Fra 1993 til 2000 steg tallet på søknader fra 6461 til 16262, altså en økning på over 150%. De to siste årene snudde trenden noe, kanskje på grunn av økonomiske nedgangstider, slik at antallet innkomne søknader i 2002 var 12702, fremdeles dobbelt så høyt som i 1993. Et illustrerende eksempel på verdien av varemerker på legemiddelområdet, er det som nå skjer i forbindelse med at reseptfrie legemidler skal begynne å selges i dagligvarehandelen. Vanlige butikker og kiosker ønsker å kunne tilby kundene de mest kjente varemerkene, som for eksempel Paracet, Ibux og Otrivin, og vil ikke selge kopimedisiner, til tross for at de i det alt vesentlige er de samme produktene som merkevarene. Dette kan ses som et uttrykk for den verdi som ligger i selve varemerkene.

¹ Statistikk hentet fra www.patentstyret.no/innhold/varemerke/statistikkvm.html

Innenfor størstedelen av legemiddelindustrien har strategien hele tiden vært å beskytte preparatnavnene som varemerker, slik at fokus på varemerkenes betydning og egenverdi er ikke noe nytt fenomen i denne bransjen. Noen selskaper selger legemidler under de generiske betegnelsene, men dette er slett ikke den mest vanlige måten å markedsføre farmasøytiske produkter. Strategien innebærer at det er svært viktig for produsentene å oppnå enerett til sitt varemerke, noe som hovedsakelig skjer gjennom registrering i varemerkeregisteret, men eneretten kan også erverves gjennom innarbeidelse. Forvekselbarhetsvurderingen spiller inn både i prosessen for å oppnå enerett, og i adgangen til å nekte andre å bruke varemerker som ligger for nært opptil det eldste merket. En slik bruk vil kunne snylte på det eldre merkets opparbeidede goodwill og vil på en utilbørlig måte kunne svekke dennes markedsposisjon ved at det nye merket enklere får innpass på markedet.

En annen grunn til at jeg synes dette er et interessant emne å skrive om, er de omveltninger som skjer i forhandlerleddet for legemidler. Inntil for noen år siden ble stort sett alle legemidler solgt over disk, slik at man alltid fikk fagkyndig hjelp. Det er nå vanlig at apotek har selvbetjente avdelinger for ikke-reseptpliktige legemidler, og kundene er mer overlatt til seg selv. Fra og med 1. november i år ble det åpnet for salg av enkelte reseptfrie legemidler i vanlige matbutikker, helsekostforretninger, kiosker og bensinstasjoner, slik det allerede har vært i for eksempel Danmark en stund. Dermed utvannes ekspertisen i forhandlerleddet.

Et interessant aspekt ved emnet er kopimedisinene. Når patenttiden har løpt ut for virkestoffet i et legemiddel, kan andre firmaer produsere og markedsføre billigere preparater med samme virkestoff, men under et annet navn(varemerke). Produsentene av slike legemidler kan ønske å legge sine varemerker så nært opptil originalpreparatets navn som mulig, hvilket er helt greit ut i fra pasientsikkerhetshensyn, mens det for innehaveren av eneretten er svært lite ønskelig. Det kan i verste fall føre til degenerasjon av varemerket. Problemet har fått økt aktualitet etter innføringen av ordningen med generisk substitusjon, altså at apotekene skal tilby pasienten et generisk likeverdig legemiddel som er billigere enn det legen har foreskrevet, dersom slikt finnes. "Med generisk likeverdig legemiddel forstås synonyme preparater, det vil si legemidler med samme virkestoff, samme legemiddelform og samme styrke, men

normalt med forskjellig produsent", jf. Ot.prp. nr. 29 (1998-1999) Om lov om apotek (apotekloven) avsnitt 14.6 til § 6-6, s. 150.

1.2 Oppgavens oppbygning

Etter innledningen i oppgavens første kapittel, gjør jeg i kapittel 2 kort rede for varemerkenes funksjon og varemerkerettens innhold, samt forholdet til internasjonal rett på området. I det 3. kapittelet tar jeg for meg forvekselbarhetsvurderingen generelt, med vekt både på vareslagslikheten og kjennetegnslikheten, og går gjennom de forskjellige elementene som vanligvis spiller inn ved vurderingen av om to merker er egnet til å forveksles. I kapittel 4, som er oppgavens hoveddel, går jeg i dybden på vurderingen for legemidler. Her er vareslagene overlappende, slik at det i hovedsak er kjennetegnslikheten jeg konsentrerer meg om. Jeg ser på om elementene som spiller inn her er de samme som ved den alminnelige varemerkerettslige forvekselbarhetsvurderingen, og om de vektlegges på samme måte. Jeg forsøker samtidig å finne ut om det foreligger hensyn eller forhold som tilsier at man på dette området tillater en høyere grad av merkelikhet enn det som følger av den alminnelige normen, uten at forvekselbarhet konstateres. Jeg kommer dessuten kort inn på forholdet til legemiddelverkets vurdering av forvekselbare legemiddelnavn i forbindelse med markedsføringstillatelsen. Avslutningsvis, i kapittel 5, oppsummerer det jeg har kommet frem til i oppgaven og kommer med en konklusjon.

1.3 Avgrensning

Jeg har i denne spesialoppgaven valgt å avgrense mot varemerker som ikke er rene ordmerker. En behandling av figurmerker og kombinerte merker, samt vareutstyr ville blitt for omfattende for denne fremstillingens rammer, samtidig som det for legemidler er ordmerkene som har størst betydning. Jeg har videre valgt å ikke gå inn på det utvidede vernet som innrømmes velkjente merker etter varemerkeloven § 6 annet ledd, den såkalte "Kodakregelen", hvilket også skyldes hensynet til oppgavens omfang. Jeg har heller ikke funnet grunn til å behandle forholdet mellom varemerke og firma, da dette ligger noe utenfor denne oppgavens tema.

1.4 Rettskildene

Reglene om forvekselbarhet er hjemlet i Lov om varemerker av 3. mars 1961 nr. 4 (heretter kalt *varemerkeloven*). De alminnelige lovtolkningsprinsippene kommer derfor til anvendelse.

Det er lite veiledning å hente i forarbeidene til varemerkeloven når det gjelder den konkrete vurdering av når et varemerke anses som egnet til å forveksles med et annet.

Gjennom EØS-avtalen forpliktet Norge seg til å gjennomføre EFs varemerkedirektiv av 1988, slik at bestemmelsene i direktivet og EF-domstolens praksis på området er relevante rettskilder ved tolkningen av den norske loven.

Det finnes en viss rettspraksis angående forvekselbarhetsvurderingen, men svært lite av denne dreier seg om varemerker for legemidler. Det finnes derimot en rikholdig registreringspraksis fra Patentstyret, spesielt på det generelle området, men også på området for legemidler. Ettersom forvekselbarhetsvurderingen alltid må bero på en konkret helhetsvurdering, vil avgjørelsene i utpreget grad være forankret i de faktiske omstendighetene i den enkelte sak. Det er derfor vanskelig å trekke generelle linjer ut av den foreliggende praksis, som Lassen karakteriserer på følgende måte.

"Praksis - så vel domstolspraksis som registreringspraksis - kan virke vaklende. Det gjelder ikke bare hos oss, men også i andre land. Og det er nærliggende å tro at det ikke bare er slik at praksis virker vaklende, men at den er vaklende - eller iallfall famlende".²

Det er viktig å ha i bakhodet at tidligere avgjørelser i konkrete saker generelt, og avgjørelser fra Patentstyrets første avdeling spesielt, ikke tillegges nevneverdig vekt i senere saker, verken av domstolene eller av Patentstyret selv, ettersom Patentstyret kun er et forvaltningsorgan. Likevel gir avgjørelsene et relevant bilde på hvordan man i praksis vurderer hvorvidt et varemerke er egnet til å forveksles med et annet.

Forvekselbarhetsvurderingen er i norsk juridisk teori utførlig behandlet av Birger Stuevold Lassen, senest i *"Oversikt over norsk varemerkerett, Annen utgave - Revidert*

² Lassen 2003 s. 343

versjon" (heretter Lassen 2003), som han har skrevet sammen med Are Stenvik. Temaet er også behandlet i svensk og dansk juridisk litteratur, og ettersom det er stor grad av rettsenhet i Skandinavia innenfor varemerkeretten, kan også disse fremstillingen hjelpe til med å kaste lys over tolkningen av bestemmelsene i norsk rett.

2 VAREMERKERETTENS INNHOLD, UTVIKLING OG INTERNASJONALISERING

2.1 Varemerkerettens innhold

Begrepet "varemerke" defineres i varemerkeloven § 1 annet ledd.

"Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester, og som kan gjengis grafisk, blant annet ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, figurer og avbildninger, bokstaver og tall og en vares form, utstyr og emballasje".

Merket må være distinktivt (ha særpreg), og det må ikke være beskrivende, noe som utdypes i § 13 første ledd første og annet punktum. Uttrykket "*tegn*" tolkes svært vidt, og tradisjonelt har det vært tolket slik at det må kunne gjengis på papir, men på dette punktet kan det være en utvikling på gang.³

Varemerkeretten har en positiv og en negativ side. Den positive siden, retten til å selv bruke merket, er begrenset og gjelder bare så langt andres rettigheter ikke er til hinder for det. Det er den negative siden, eneretten (forbudsretten), som utgjør den egentlige varemerkeretten. Når varemerkeloven § 4 beskriver hva eneretten består i, er det de handlinger merkehaveren kan forby andre å foreta seg den konsentrerer seg om. Første ledd lyder

"Rett til varekjennetegn etter §§ 1 til 3 har den virkning at ingen annen enn innehaveren i næringsvirksomhet kan bruke samme kjennetegn, jf tredje punktum, for sine varer. Dette gjelder enten kjennetegnet brukes på varen eller dens

³ OHIM, EFs varemerkemyndighet, har akseptert til registrering en luktbeskrivelse i sak R 156/98 *Smell of Fresh Cut Grass* 31 IIC s. 308 (1999)

innpakning, i reklame, forretningsdokumenter eller på annen måte, herunder også innbefattet muntlig omtale, og uansett om varen er bestemt til å selges eller på annen måte frembys her i riket eller i utlandet, eller innføres hit. Med samme kjennetegn forstås i denne lov et kjennetegn som er så likt et annet at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning, jf § 6".

Varemerkeloven § 4 gir altså innehaveren enerett til å bruke varemerket for sine varer og tjenester. Merkehaveren er vernet mot varemerkebruk som direkte eller indirekte skaper en risiko for forveksling med dennes merke. I tillegg beskyttes merkehaveren mot konkurrenter som vil misbruke merkets stilling og omdømme, og mot bruk som utsetter merket for en urimelig grad av slitasje, hvilket i ytterste konsekvens kan medføre degenerering av varemerket.

For å opprettholde registreringsvernet må innehaveren ifølge varemerkeloven § 25a ha tatt merket i bruk her i riket for de varer det er registrert for innen fem år fra registreringsdagen, og bruken må heller ikke ha vært avbrutt i fem år i sammenheng. Dersom det ikke foreligger rimelig grunn for unnlatsen, kan registreringen slettes ved dom. Brukes merket bare for enkelte av de varer det er registrert for, opprettholdes vernet for disse varene, men faller bort for de resterende, jf § 25a siste ledd.

2.2 Varemerkenes funksjon

Varemerkenes primæroppgave er å fungere som en opprinnelsesgaranti. Denne garantifunksjonen har to sider, og innebærer for det første at merkehaveren gjennom eneretten til varemerket kan bygge opp en kundekrets på grunnlag av varens kvalitet. For det andre innebærer den at varemerket overfor forbrukerne fungerer som en garanti for at varer som er påført merket er blitt fremstilt under kontroll av en bestemt virksomhet som er ansvarlig for deres kvalitet. Kvalitets- og opprinnelsesgarantien følger av flere dommer avsagt av EF-domstolen, jf blant annet Bristol-Myers Squibb-dommen (C-427/93, Sml. 1996 s. I-3457), premiss 43 og Arsenal-dommen (C-206/01, Sml. 2002 s. I-10273), premiss 47 og 48.

Varemerket har dessuten også en funksjon som bærer av goodwill, og da EF-domstolen i Arsenal-dommen i premiss 50 understreket at for å sikre varemerkets vesentlige funksjon, måtte innehaveren også vernes mot

"konkurrenter, som måtte ønske at misbruge mærkets stilling og omdømme til at sælge produkter, der retsstridigt er forsynet med dette mærke",

var det nettopp et slikt vern av innehaverens investeringer i merket og dets egenverdi, i form av den image og goodwill som knytter seg til det, EF-domstolen la til grunn.

2.3 Varemerkerettens endrede fokus

Varemerkeretten har hele tiden måttet tilpasse seg den utviklingen som har skjedd innen handel og næringsliv. De siste tiårene har denne vært karakterisert ved økende globalisering og samtidig økende konsentrasjon innenfor både produsent- og distribusjonsleddet. Markedsføringskostnadenes andel av produktenes totalkostnad har økt betydelig, noe som har ført til endringer i selskapenes måte å anvende sine varemerker. Markedsføringsmetodene har blitt mer aggressive, og ved hjelp av blant annet internasjonale TV-kanaler og Internett, markedsføres varene samtidig i flere land.⁴

2.4 Nordisk lovsamarbeid

Rundt 1960 fikk Norge, Sverige, Danmark og Finland nye varemerkelover som var blitt til gjennom nordisk lovsamarbeid, der målsetningen var å skape størst mulig rettsenhet i Norden. I 1991 vedtok danskene en helt ny varemerkelov for å oppfylle kravene i EFs varemerkedirektiv av 1988, og dermed var det slutt på rettsenheten inntil videre. Det gikk likevel ikke lang tid før de tre andre landene som følge av EØS-forpliktelser fulgte etter, og det er nå stor grad av reell rettsenhet, men en del strukturelle forskjeller.

2.5 Forholdet til EF-retten og EØS-retten

Varemerkeretten var den første av de immaterialrettslige disiplinene som ble fullt ut "europeisert". Vår nasjonale lovgivning på området er sterkt påvirket av EFs varemerkedirektiv av 1988, som tar sikte på å skape rettslikhet i medlemsstatene, en viktig forutsetning for den frie flyt av varer og tjenester, noe EF-domstolen i flere avgjørelser har påpekt. EØS-avtalen forpliktet oss til å gjennomføre direktivet, hvilket ble gjort ved en endringslov til varemerkeloven, av 27. november 1992 nr. 113. Avtalen

⁴ For en bredere fremstilling, se NOU 2001:8, kap 3.1

påla Norge også å tiltre Madridprotokollen av 1989 om internasjonal registrering av varemerker.

Det følger av EØS-avtalen art. 6, jf art. 2 a, at bestemmelser i avtalen og dens vedlegg som er materielt identiske med bestemmelser i EF-retten, skal tolkes i samsvar med de avgjørelser av EF-domstolen som var truffet på det tidspunkt da avtalen ble undertegnet, altså 2. mai 1992. Senere praksis vil også tillegges vekt, selv om den ikke er formelt bindende, jf blant annet Rt. 1997 s. 1954. Videre følger det av lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. av 27. november 1992 nr. 109, § 2, at bestemmelser i lov som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen, i tilfelle konflikt skal gå foran andre bestemmelser som regulerer samme forhold.

Selv om man etterstreber rettsenhet, betyr ikke det nødvendigvis at enkeltsaker avgjøres likt i alle land.

"Hensynet til rettsenhet innebærer at de samme rettslige normer bør legges til grunn. Derimot kan det ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det er ikke noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle forskjellig ut i de forskjellige land..."

Denne uttalelsen fra Høyesterett i Rt. 1995 s. 1908, MOZELL⁵ (på s. 1914), viser at man ikke ved å henvise til resultatet av en sak mellom to merker i et annet land, kan kreve at utfallet blir det samme etter norsk rett.

3 GENERELT OM FORVEKSELBARHETSVURDERINGEN

3.1 Utgangspunktet

Forvekselbarhetsvurderingen har betydning i to relasjoner, nemlig i forbindelse med inngrepssaker, jf varemerkeloven § 4 første ledd, og når et varemerke skal registreres, jf § 14 første ledd nr. 6. Med inngrepssaker menes tilfellene der et yngre varemerke

⁵ Kort referat finnes i NIR 1996 s. 351

brukes i strid med rettighetene til innehaveren av et eldre, beskyttet merke. Det er den samme vurderingen som må foretas i begge situasjoner.

Er et varemerke registrert i strid med varemerkeloven, kan registreringen kjennes ugyldig ved dom ifølge § 25 første ledd første punktum, med mindre registreringen kan opprettholdes etter §§ 8 - 10, eller det eldste merket ikke oppfyller bruksplikten etter § 25a. Den som bruker et varemerke i strid med innehaverens enerett etter §§ 4 og 6, kan ifølge § 40 pålegges å endre eller fjerne varemerket, og kan også idømmes straffeansvar og erstatningsansvar etter §§ 37 og 38. Jeg går ikke nærmere inn på disse bestemmelsene.

En viktig årsak til at man ikke aksepterer forvekselbare varemerker, er at det vil kunne føre til degenerasjon av det eldste merket. Dersom flere varemerker som er så like at de er egnet til å forveksles, gjelder for identiske varer, vil lett det mest kjente av merkene kunne bli en alminnelig betegnelse på varetypen. Skjer dette har varemerket mistet sin distinktive evne og blitt udugelig som særkjennetegn, hvilket er en slettellesgrunn etter varemerkeloven § 25 annet ledd og § 25c annet ledd.

3.2 Vurderingstemaet

Det avgjørende for om det foreligger forvekselbarhet mellom to merker, er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen kan komme til å ta feil av varene, eller feilaktig kan komme til å regne med at

"varene på en eller annen måte skriver seg fra samme kilde, fra samme produsent, samme importør eller grossist eller samme forhandler, altså at de på en eller annen måte har samme kommersielle opprinnelse - eller at det på annen måte foreligger et kommersielt fellesskap".⁶

Det har ingen betydning om omsetningskretsen faktisk har noen forestilling om hvem som er produsent, importør eller forhandler. Situasjonen hvor omsetningskretsen kan komme til å blande sammen de to varemerkene kalles av EF-domstolen "risiko for direkte forveksling", mens situasjonen hvor varemerkenees innehavere blandes sammen kalles "risiko for en indirekte forveksling eller for en forbindelse", jf SABEL/PUMA-

⁶ Lassen 2003 s. 279

dommen (C-251/95, Sml. 1997 s. I-6191), premiss 16. Rettslig sett er det ingen forskjell mellom disse to formene for forveksling.

3.2.1 Egnen til å forveksles

Varemerkeloven § 6 første ledd første punktum lyder:

"Varekjennetegn anses i denne lov bare egnen til å forveksles hvis de gjelder varer av samme eller lignende slag".

Forvekselbarhet er en kombinasjon av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet, og disse forhold må vurderes samlet og ikke hver for seg. Om man velger å se først på vareslagslikheten og deretter på kjennetegnslikheten eller omvendt, er en smakssak. Det er uansett enighet i teorien om at jo nærmere opptil hverandre to varemerker ligger, jo mindre kreves det av vareslagslikhet for at forvekslingsfare kan sies å foreligge.⁷ Tilsvarende vil det ved overlappende vareslag kreves en mindre grad av kjennetegnslikhet. Dette har også fått gjennomslag i rettspraksis og registreringspraksis. I dansk rett har dette prinsippet fått navnet "produktregelen".⁸

3.2.2 I den alminnelige omsetning

Det går frem av varemerkeloven § 4 første ledd siste punktum at vurderingstemaet er om merkene er egnen til å forveksles *i den alminnelige omsetning*. Omsetningskretsen omfatter ikke bare de endelige avtagerne av de aktuelle varene, men også hvert enkelt mellomledd mellom produsent og endelig avtager. For å kunne konstatere forvekselbarhet er det tilstrekkelig at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen kan tenkes å ta feil av merkene. Hva som ligger i begrepet "*en ikke ubetydelig del*" er relativt, og må ikke oppfattes som en absolutt størrelse. Kravet er kommet til uttrykk i retts- og registreringspraksis, og står ikke i loven. Uttrykket er i følge *Lassen 2003*, første gang brukt i en dom av Gulating lagmannsrett, RG 1986 s. 1010 ADIDAS, og brukes i de fleste nyere avgjørelser fra Patentstyrets 2. avdeling på området.

EF-domstolen legger i sin vurdering av risikoen for forveksling til grunn "*hvordan gennemsnitsforbrukeren av den pågældende type produkt eller tjenesteydelse oppfatter*

⁷ Se bla Lassen 1997 s. 256 flg., Koktvedgaard 1998 s. 15

⁸ Se Koktvedgaard 1998 s. 15, som viser videre til VML-Bet. s. 52, 107 og 109.

varemærkene", jf premiss 23 i den tidligere nevnte PUMA/SABEL-dommen. Selv om uttrykkene isolert sett kan gi inntrykk av forskjellige normer, er det lite som tyder på at det er noen reell uoverensstemmelse mellom EF-domstolens uttalelser og etablert norsk praksis.

3.3 Vareslagslikhet

Hva som utgjør varer av "*samme eller lignende slag*" etter § 6 må avgjøres skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle, men vurderingen må ikke foretas isolert uten hensyn til kjennetegnslikheten. Forvekselbarheten er som tidligere nevnt et samspill mellom disse to faktorene, og blant annet varemerkens særpreg kan spille inn ved vurderingen av om to varer er av samme eller lignende slag, se punkt 3.4 nedenfor. Vanligvis er det ikke knyttet så store problemer til å fastslå om det foreligger vareslagslikhet eller ikke. Ved avgjørelsen tas det hensyn til om varene vanligvis selges på samme sted, fremstilles av samme produsent, brukes sammen eller til samme formål, eller av andre grunner oppfattes som likeartede. Det er forveksling med hensyn til varens kommersielle opprinnelse som skal hindres. Det er *ikke* et spørsmål om selve varene kan forveksles.

"Et varekjennetegns oppgave er ikke å skille de forskjellige vareslag fra hverandre, men å skille den ene virksomhets varer fra den annens".⁹

Utgangspunktet for sammenligningen er de varene merkene er registrert/søkt registrert for, eller eventuelt er innarbeidet for. Hva som faktisk produseres eller omsettes under merkene skal det ikke ses hen til. Antatt fremtidig bruk er også uten betydning i denne sammenheng. Det legges heller ikke vekt på hvorvidt merket er en defensivregistrering eller om det brukes/vil bli brukt for de varer det er registrert for, jf Rt. 1998 s. 1988 COSMICA/COSMEA¹⁰ (s. 1991), som siterer Lassen:

"Utgangspunktet må også ved defensivregistreringer tas i de varer eller tjenester merket er registrert for - selv om det måtte være aldri så mye klarlagt at det ikke var meningen å bruke merket for slike".¹¹

⁹ Lassen 1997 s. 291

¹⁰ Kort referat finnes i NIR 1999 s. 739

¹¹ Lassen 1997 s. 298

Så lenge varemerket står i registeret, skal det regnes som gyldig registrert, selv om mye kan tyde på at det foreligger en slettelles- eller ugyldighetsgrunn. Det eneste unntaket fra dette prinsippet er i ugyldighetssaker, hvor et registrert merke ikke er virksomt mothold når bruksplikten ikke er oppfylt, selv om slettellesdom ikke er avsagt.

3.3.1 Nice-klassifiseringen

"Varemerke registreres for bestemte varer innenfor bestemte vareklasser", sier varemerkeloven § 16 første punktum. Ifølge resolusjon av 19. november 1971 er det Patentstyret som fastlegger inndelingen. I Norge bruker vi en oversettelse av Nice-klassifikasjonen, som er en internasjonalt vedtatt klassifikasjon bestående av en klasseliste og en alfabetisk liste over varer og tjenester. Klasselisten består av 45 klasser, hvorav de ti siste inneholder tjenester. Tidligere var det mulig å registrere merker for hele klasser, og sågar alle klasser, med samme virkning som om man ramset opp alle de enkelte varene som gikk inn under de(n) angitte klassen(e). Denne adgangen ble opphevet i 1995, men de merkene som allerede var registrert for hele klasser blir stående inntil de bortfaller av annen grunn. Klassifikasjonen har administrative og fiskale formål, og er uten betydning for vurderingen av om varene er av samme eller lignende slag. Likevel vil det oftere konstateres vareslagslikhet mellom varer innenfor samme klasse, enn mellom varer i ulike klasser, hvilket er en naturlig konsekvens av at man har forsøkt å plassere beslektede varer i samme klasse.

3.4 Kjennetegnslikhet

Kjennetegnslikheten må, på samme måte som vi så for vareslagslikheten ovenfor, ikke vurderes isolert eller abstrakt, men med hensyn til nettopp vareslagslikheten. Kjennetegnslikheten skal vurderes konkret med utgangspunkt i varemerkene slik de er registrert/søkt registrert, og varene de to merkene er registrert/søkt registrert for. Avgjørelsen vil bero på en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering hvor en rekke elementer spiller inn.

3.4.1 Sterke og svake merker

Sentralt for vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare, er spørsmålet om varemerket er sterkt eller svakt. For at et varemerke skal anses som sterkt, må det ha særpreg. Særpreget kan for eksempel bestå i at merket er et fantasiord som ingen tidligere har forbundet med varene merket er registrert for. Et varemerke kan også tilegne seg større grad av særpreg gjennom innarbeidelse, hvilket jeg kommer tilbake til i punkt 3.8 nedenfor. Sterke varemerker vil enklere feste seg i erindringen, og det er nærliggende å tro at omsetningskretsen lettere vil anta at det eksisterer et kommersielt fellesskap mellom to lignende merker med sterkt særpreg, enn mellom to lignende merker med svakt særpreg. Sterke varemerker innrømmes derfor en større "likhetssfære" rundt seg enn svake merker, og de beskyttes i tillegg for et bredere spekter av varer enn de svake. Lassen definerer svake varemerker på følgende måte:

"Svake er varemerker som helt eller delvis består av ikke distinktive elementer, og hvis distinktive evne ligger i sammenstillingen av elementene, eller skyldes bare ett eller enkelte av de elementene varemerket er bygd opp av(...). Andre varemerker kan være relativt svake til tross for at de egentlig er rene fantasimerker, fordi distinktiviteten kan være mer eller mindre slitt ned ved at for mange har brukt lignende merker for varer av samme eller lignende slag".¹²

At de svake varemerkene bare innrømmes en smal beskyttelse følger av både teori og rettspraksis, og begrunnes blant annet med at de deskriptive elementene i merket må være tilgjengelige for bruk i markedsføringen også for andre produsenter av lignende varer.

3.4.2 Helhetsinntrykket

Ved sammenligningen av to varemerker er det avgjørende hvilket helhetsinntrykk merkene gir, jf Rt 1971 s. 962 TEENI. Man må ta utgangspunkt i merkenes utseende (synsbilde), merkenes uttale (lydbilde), og deres meningsinnhold (forestillingsbilde). Som regel er synsbildet og lydbildet det viktigste, jf uttalelsen i Borgarting lagmannsretts dom 13. mai 2002 SELO-ZOK/METozoc,¹³ "Viktigst er synsinntrykk

¹² Lassen 2003 s. 52

¹³ Dommen ble påanket og var berammet for Høyesterett 28. oktober i år, men det ble inngått forlik kort tid før saken skulle behandles.

og klang". Hva som skal veie tyngst av disse to er det derimot vanskelig å si noe generelt om, jf RG 2001 s. 897 (Borgarting) APO/ACO.¹⁴ Det skal svært mye til for at forestillingsbildet skal spille en avgjørende rolle for utfallet av forvekselbarhetsvurderingen - det vil oftest bare være en ledsagende omstendighet. For at en *ulikhet* i betydningsinnhold skal kunne hindre forveksling, er det et i følge 2. avdelings kjennelse av 13. juni 1994 i sak nr. 6348, BEL AMI/BELLADY,¹⁵ et krav at

"det bare vil være en ubetydelig del av omsetningskretsen som ikke vil oppfatte ulikheten i betydningsinnhold".

For at en *likhet* i forestillingsbildet skal kunne tas med som et moment for økt forvekslingsfare, er det tilstrekkelig at den oppfattes av en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen. Men en slik likhet vil sjelden være nok til at forvekselbarhet konstateres dersom det er liten grad av fonetisk og visuell likhet mellom varemerkene.

Spørsmålet blir uansett hvordan omsetningskretsen oppfatter merkene, med utgangspunkt i markedets antatte normalreaksjon. Vedrørende dette lister Mogens Koktvedgaard i kommentarutgaven til den danske varemerkeloven¹⁶ opp tre teoretiske prinsipper, nemlig det allerede nevnte prinsippet om helhetsinntrykket, videre prinsippet om det utviskede erindringsbilde, og til slutt prinsippet om at likhetsvurderingen ikke skal være den samme ved alle varemerker. Prinsippene virker sammen, og skal ikke forstås som alternative løsningsmetoder. De gjenfinnes også i fremstilling av emnet i *Lassen 2003*, selv om de ikke uttales eksplisitt.

Prinsippet om at det er *helhetsinntrykket* merkene gir som er avgjørende, bygger på at publikum ikke foretar en nøye granskning av de enkelte merkers detaljer, men oppfatter dem som helheter, og det bør også gjøres ved den juridiske bedømmelse. Dette innebærer at man skal se bort fra uvesentlige detaljforskjeller, men problemet blir da nettopp å avgjøre hva som er uvesentlig. Det er flere elementer som er med på å danne det helhetsinntrykk omsetningskretsen sitter igjen med. Mange kjennetegn inneholder

¹⁴ Kort referat finnes i NIR(Nordiskt Immateriellt Rättsskydd) 2003 s. 178

¹⁵ Kort referat finnes i NIR 1995 s. 140

¹⁶ Koktvedgaard 1998 s. 16 flg.

en iøynefallende bestanddel, en dominant, og denne har ofte stor betydning for helhetsinntrykket. Dette vil gjerne være et sterkt merkeelement, for eksempel et fantasiord eller en i det norske språk lite brukt bokstav, som C, X eller Z, hvilket gir merket et visst særpreg. Som eksempel kan nevnes Patentstyrets uttalelse i 2. avdelings kjennelse av 16. juni 1993 i sak nr. 6316, APRANAX/APRAFEN¹⁷, hvor merkeelementet APRA verken var beskrivende eller suggestivt for de aktuelle varer.

"For disse varer er APRA således et rent fantasimessig - og dermed sterkt - merkeelement. Endelsene NAX og FEN er derimot mer ordinære merkeelementer innenfor vareklasse 5. APRAFEN vurderes derfor som et relativt sterkt merke med APRA som det dominerende merkeelement, mens APRA på samme måte betraktes som dominerende i helhetsinntrykket av APRANAX".

I enkelte tilfelle kan like fullt et svakt element utgjøre dominanten, og det er viktig å huske på at også svake bestanddeler påvirker helhetsinntrykket merket gir.

"Även om det kan vara missvisande att fästa en avgörande betydelse vid enskilda beståndsdelar är varumärkets helhetsintryck en summa av dess beståndsdelar. En enskild beståndsdel, till och med en beståndsdel med svag särskiljningsförmåga, påverkar det helhetsintryck som märket ger".¹⁸

Det samme synspunkt legges til grunn i 2. avdelings kjennelse nr. 3974, PLENTY.¹⁹

"Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare eller ikke, er det merkenes helhetsutseende som skal sammenlignes. I dette helhetsutseende inngår så vel de ikke distinktive som de distinktive elementene i merket..."

Selv om merkeelementet er svakt, skal det altså ikke ses helt bort fra ved sammenligningen av varemerkene.

Ved sammenligningen vil det legges vekt på flere forhold. Når det gjelder den visuelle likheten, vil ordenes lengde være av betydning. Består det ene varemerket for eksempel bare av tre bokstaver, vil en bokstav mer eller mindre i det andre merket utgjøre en relativt stor forskjell. Er det derimot så mange som ti eller flere bokstaver, utgjør en bokstav ekstra i det ene merket normalt kun en ubetydelig forskjell. Det samme prinsipp gjør seg gjeldende når man ser på om det er mange felles bokstaver i de to merkene. Jo

¹⁷ Kort referat finnes i NIR 1995 s. 308-309

¹⁸ Wessman 2002 s. 28.

¹⁹ Kort referat finnes i NIR 1982 s. 127

færre bokstaver merkene består av, jo færre ulike bokstaver behøves for å skille dem ad. Man ser både på om bokstavrekkefølgen i de to merkene er den samme, og om forskjellige bokstaver eventuelt likevel ser like ut, slik tilfellet kan være blant annet med C og G, Q og O. Det vil også spille inn om et av merkene inneholder et ortografisk tegn, som en bindestrek eller en apostrof.

I forhold til den fonetiske likhet, vil man legge vekt på om ordene har samme eller ulikt antall stavelser, om stavelsene er identiske eller eventuelt hvor stor del av merkene de ulike stavelsene utgjør. Det vil også ha betydning om bokstavene i merkene ligner hverandre når de uttales og om trykket kommer til å bli lagt på samme stavelse i begge merkene. Særlig ved fremmedartede ord kan uttalen variere mye fra person til person, og man skal heller ikke se bort fra slurvete uttale eller dialektiske forskjeller.

Det er likevel grenser for hvor detaljert man kan gå til verks når det er helhetsinntrykket som er avgjørende, og telling av åpne og lukkede vokaler og lignende har sjeldent noe for seg.

Prinsippet om det utviskede erindringsbilde bygger på at den normale kjøper ikke ser de to merkene samtidig, men bare har et erindringsbilde av den første varen å gå etter, og dette vil oftest være noe utvisket. Dette er utvilsomt riktig for en rekke varekjøp, men det medfører en bred og utflytende beskyttelse, og prinsippet vil være vanskelig å gjennomføre når man har de to merker liggende foran seg på dommerbordet. Disse to første prinsippene flyter til en viss grad over i hverandre, for også i det sistnevnte ender man opp med å skulle se bort fra uvesentlighetene i merkene.

Det tredje prinsippet innebærer at målestokken ved vurderingen differensieres etter varens art og omsetningskretsens beskaffenhet, det vil si at man skal legge vekt på slike momenter som ikke har noe med selve merkene å gjøre. Disse momentene behandles i de følgende punktene.

3.5 Varetype og merkebevissthet

Hva slags type varer merket skal benyttes for er av betydning for graden av merkebevissthet i omsetningskretsen. Når man kjøper store og dyre ting vil man som

regel være ekstra opptatt av kvalitet, og man har ofte foretatt visse forundersøkelser. Man kjøper ytterst sjelden en bil uten å vite hvilket merke det er, og for de fleste vil nok dette også gjelde varer som fjernsyn, datamaskiner og hvitevarer. Hvis pris og kvalitet på varen derimot er av liten betydning for kjøperen, er oppmerksomheten omkring varemerkene og deres detaljer oftest relativt lav, slik at merkene lettere vil kunne forveksles. Dette vil typisk være tilfellet for dagliglivets små innkjøp av for eksempel oppvaskhansker og skokrem, for ikke å snakke om knappenåler. Kjennetegnene for slike varer må derfor ligge lenger fra hverandre enn for varer hvor omsetningskretsens merkebevissthet er høy. Dersom varemerket er registrert/søkt registrert for flere forskjellige varer, må man i følge Lassen

"konsentrere forvekselbarhetsvurderingen om de vareslag - og de deler av omsetningskretsen - der forvekslingsrisikoen må antas å være størst",²⁰

et synspunkt den tidligere nevnte høyesterettsdommen om merkene COSMICA og COSMEA²¹ slutter seg til på side 1992.

3.6 Omsetningsmåten

Det vil også ha noe å si for forvekselbarhetsvurderingen om varene selges i spesialforretninger hvor betjeningen har stor fagkunnskap, eller om kunden er overlatt til seg selv ved valg av varer. I sistnevnte tilfeller vil det jo være varekunnskapen til den minst kyndige delen av kundekretsen som blir avgjørende. Dersom kundekretsen utelukkende består av fagpersoner, vil faren for forveksling minske betraktelig. Hvordan man møter merket - om man uttaler det eller bare ser det - følger også av omsetningsmåten. Dette kan få betydning for om man skal legge hovedvekten på den visuelle eller fonetiske likheten merkene imellom.

3.7 Hyppighet av innkjøpene

Man husker og kjenner lettere igjen varemerkene på produkter man kjøper ofte, enn på varer det kan gå år og dag mellom hver gang man går til innkjøp av. Det er viktig å tenke på at det vil være stor variasjon i innkjøpshyppigheten innenfor omsetningskretsen, og dersom de som bare ytterst sjelden går til anskaffelse av

²⁰ Lassen 2003 s. 377

²¹ Rt 1998 s. 1988, omtalt i punkt 3.3

produktet utgjør en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen, må deres merkebevissthet legges til grunn.

3.8 Innarbeidelse

Sterk innarbeidelse kan styrke et merkes særpreg, slik at beskyttelsessfæren utvides. Forbrukeren vil gjennom bruk kunne "trenes opp" til å kjenne igjen merket som kjennetegn. Innarbeidelsen i seg selv får derimot ingen betydning for forvekselbarhetsvurderingen. Man kunne tenke seg at gjennom innarbeidelsen blir omsetningskretsen "bedre kjent" med merket og at forvekslingsfaren dermed minsker, men en innsnevring av beskyttelsessfæren på dette grunnlaget ville vært urimelig overfor merkehaveren.

4 FORVEKSELBARHETSVURDERINGEN FOR VAREMERKER FOR LEGEMIDLER

4.1 Skiller vurderingen seg fra andre områder?

Problemstillingen min går ut på å kartlegge hvordan forvekselbarhetsvurderingen på området for legemidler foretas, og om den skiller seg fra den generelle varemerkerettslige forvekselbarhetsvurderingen, slik denne fremstår i juridisk teori og praksis. Jeg skal også se på om man tillater likere varemerker når de gjelder for legemidler enn for andre varer.

Når legemidler skal gis navn, velger en del firmaer å benytte en del av navnet på virkestoffet som et element i preparatnavnet. Andre velger å gi legemiddelnavn et formålsangivende prefiks eller suffiks. Dette er svake merkeelementer som er med på å gjøre navnene på legemidler mer liktlydende. Medfører dette at man for legemidler aksepterer varemerker som ligner hverandre i større grad enn man aksepterer på andre områder? Dette spørsmålet behandles i punkt 4.5.1.

Et annet hovedtema vil være å forsøke å kartlegge merkebevisstheten til de endelige avtagerne - forbrukerne - på legemiddelområdet, og se på hvilken måte dette spiller inn ved forvekselbarhetsvurderingen. Dette vil jeg gå inn på i punkt 4.6

Som nevnt i punkt 1.1 er omsetningsmåten med på å gjøre legemiddelområdet spesielt. Det er stor fagkunnskap i omsetningsleddet som videreformidles til forbrukerne. Gjennom kontakten mellom apoteker og kunde minskes dermed trolig faren for varemerkerettslig forveksling. Svekkes kontakten, øker sannsynligvis denne faren. Derfor kan de pågående strukturendringene i omsetningsmåten endre normen for hvor tett opptil hverandre varemerkene kan ligge på dette området, noe jeg behandler nærmere i punkt 4.7.

Også "bransjesedvanen" med å registrere alle preparatnavnene som varemerker, kan ha betydning for forvekselbarhetsvurderingen. Kan denne praksisen medføre et så stort antall registreringer innenfor vareklasse 5 at det er nødvendig å tillate at merkene ligger tettere opptil hverandre? Dette kommer jeg inn på i punkt 4.8.

Den varemerkerettslige forvekselbarhetsvurderingen er ikke det eneste nåløyet produsentene må gjennom ved valg av navn på legemidler. Navnet må også godkjennes av Statens legemiddelverk (heretter kalt *Legemiddelverket*) før det gis markedsføringstillatelse, og vurderingen av om det er fare for forveksling vurderes her ut fra pasientsikkerhetshensyn. Forholdet mellom disse vurderingstemaene behandler jeg kort i punkt 4.2 nedenfor.

Fremstillingen vil hovedsakelig dreie seg om merkelikhetsvurderingen, ettersom varene stort sett vil være av samme eller lignende slag. Vurderingen er konkret i hvert enkelt tilfelle, slik at det vanskelig kan trekkes noen klare konklusjoner, men visse hovedlinjer bør være mulige å antyde.

4.2 Forholdet til vurderingen ved markedsføringstillatelsen

Før legemidler kan bringes i handelen, må de være godkjent av Legemiddelverket, som gir markedsføringstillatelse for fem år av gangen. I følge "Veiledning for søknad om

markedsføringstillatelse for farmasøytisk spesialpreparat",²² gis tillatelse til markedsføring når kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet er tilfredstilt. Legemiddelverket godkjenner herunder legemiddelets navn, og det er dette som er av interesse for denne fremstillingen. Det er legemiddelforskriften § 4-12 a) som gir de regulatoriske retningslinjer for legemiddelnavn. Den lyder:

"§ 4-12. Ytre emballasje

Legemidlets ytre emballasje eller, om denne ikke finnes, dets indre emballasje, skal være forsynt med følgende opplysninger:

*a) legemidlets navn etterfulgt av generisk navn dersom legemidlet inneholder bare ett virkestoff og dersom legemidlets navn er et handelsnavn. **Handelsnavnet skal ikke kunne forveksles med det generiske navnet og skal heller ikke kunne gi grunnlag for forveksling med andre legemidler eller kunne gi grunnlag for feil bruk.** Dersom et legemiddel finnes i flere legemiddelformer og/eller flere styrker, skal legemiddelformen og styrken stå oppført i legemidlets navn"*(min uth.).

For Legemiddelverket er altså vurderingstemaet om et legemiddelnavn er så likt et generisk navn eller et annet legemiddelnavn at preparatene kan forveksles. Legemiddelverket har pasientsikkerheten og ikke produsentenes interesser for øyet når den skal innvilge eller avslå en søknad om markedsføringstillatelse. Ved vurderingen av om et preparat har et navn som er for likt et annet preparat, tar altså også Legemiddelverket utgangspunkt i om navnene er egnet til å forveksles, men fra dets perspektiv er det mindre problematisk med forvekselbare navn på synonympreparater, ettersom det normalt antas å ikke ville få så store konsekvenser for forbrukeren om vedkommende tar feil legemiddel. Det er Legemiddelverkets ansvar å sørge for at sammenblanding av legemidler med forskjellig virkning ikke skjer.

4.3 Den konkrete vurdering ved varemerker for legemidler

Forvekselbarhetsvurderingen vil selvsagt også på området for legemidler bero på en helhetsvurdering av de to varemerkene, og det vil være et samspill mellom vareslagslikheten og merkelikheten som er utslagsgivende for om de anses egnet til å forveksles. Jeg vil i de følgende punktene se på hvilke momenter som får betydning for denne vurderingen og hvordan disse veies mot hverandre på legemiddelområdet, for å se om de muligens vektlegges annerledes enn på andre områder.

²² Utgitt av Statens legemiddelverk

4.4 Vareslagslikhet

Som nevnt i punkt 3.3 må vurderingen av hva som utgjør varer av "samme eller lignende slag" ikke foretas isolert, uten hensyn til kjennetegnslikheten. Jeg vil i dette punktet se nærmere på når kravet i varemerkeloven § 6(1) om at varene må være av samme eller lignende slag er oppfylt, og hvilken betydning det får for vurderingen av kjennetegnslikheten at begge varemerkene gjelder for legemidler.

Brukes begge merkene for legemidler, vil kravet i varemerkeloven § 6 første ledd være oppfylt. Det spiller i utgangspunktet liten rolle hvilke sykdommer legemidlene er beregnet for. Til illustrasjon viser jeg til Patentstyrets 2. avdelings avgjørelse av 13. september 1999 i sak nr. 6842, PROSTAN/PROSTIN, hvor førstnevnte merke var søkt registrert for "Kl. 5: Farmasøytiske produkter for behandling av prostatabesvær", som utelukkende kan brukes av menn, mens innsigerens merke, PROSTIN, var registrert for "oksytoksiske preparater" i klasse fem, altså preparater som skal fremkalle fødsel, og følgelig kun er beregnet på kvinner. Her uttalte 2. avdeling at det må legges til grunn at varene er nært beslektede selv om de har klart forskjellige bruksområder, ettersom det dreier seg om *"varer som omsettes gjennom de samme kanaler, og hvor det vil ligge nær å regne med fellesskap i produksjon"*. I avgjørelsen av 12. mars 2001 i sak nr. 7045, CIR/CIRRUS,²³ fastholder 2. avdeling dette synspunktet når det sies at

"det kan ikke ha noen avgjørende betydning at de lidelser som skal behandles er forskjellige. Det dreier seg for begge merkers vedkommende om preparater til behandling av sykdom, det vil være fellesskap i omsetning og det vil kunne være fellesskap i produksjon. Spørsmålet om de to kjennetegnene er tilstrekkelig forskjellige må derfor vurderes i lys av at det foreligger noe nær identitet når det gjelder vareslagene".

Selv om varene anses som likeartede når begge varemerkene gjelder for legemidler, kan det likevel tenkes tilfeller der varene ikke vil være av samme eller lignende slag, nemlig når varefortegnelsen bare lyder "farmasøytiske preparater" eller tilsvarende vid formulering. I de aller fleste tilfeller vil det også da være snakk om varer av samme eller

²³ Kort referat finnes i NIR 2001 s. 452

lignende slag, men ikke nødvendigvis. Særlig i situasjoner hvor merkelikheten ikke er så veldig stor, vil det være avgjørende hvor likeartede varene er, og med en såpass uspesifisert varefortegnelse blir det trolig vanskelig å trekke noen annen konklusjon enn at vareslagene er overlappende. Dette vil slå ut begge veier for merkehaveren. Når vedkommende søker om registrering vil søknadens varefortegnelse lettere møte mothold med "samme vare", noe som kan vanskeliggjøre godkjenningen. Går registreringen i orden, vil den samme uspesifiserte varefortegnelsen gi varemerket et videre vern. Man kan ikke i søkeprosessen hevde at merket kun skal benyttes for en spesiell type legemidler, for så å senere påberope seg vern for "farmasøytiske preparater" i sin helhet. Det vide vernet forutsetter imidlertid at bruksplikten i varemerkeloven § 25a er oppfylt.

Som vi har sett anses varene som likeartede så lenge varemerkene begge gjelder legemidler, og dette vil også få betydning for vurderingen av kjennetegnslikheten. Som nevnt i punkt 3.2.1 kreves det ved vareoverlapping en mindre grad av kjennetegnslikhet for å konstatere forvekselbarhet. Dette synspunktet kunne på legemiddelområdet tenkes å føre til at man for synonyme preparater krevde en enda mindre grad av kjennetegnslikhet før varemerkene ble ansett egnet til å forveksles. Uttalelsene til lagmannsretten i SELO-ZOK/METozoc-dommen, tyder derimot på at dette ikke har betydning for vurderingen av kjennetegnslikheten.

"Det forhold at METozoc opprinnelig var ført opp som et synonympreparat for SELO-ZOK, og at METozoc derfor skulle utleveres av apotekpersonalet selvom legen hadde foreskrevet SELO-ZOK, har intet med forvekslingsfare å gjøre, og kan ikke tillegges varemerkerettslig betydning".

Det kan stilles spørsmål ved om lagmannsretten kanskje her er litt for kategorisk og det hadde vært svært interessant å se hvordan Høyesterett bedømte dette.²⁴ Man kan jo for eksempel tenke seg en situasjon med synonyme preparater hvor ett eller flere kopipreparater har navn som ligger tett opptil originalpreparatets. Her ligger faren for degenerasjon og lurer, ved at man kan komme til å omtale disse forskjellige preparatene med originalpreparatets navn, slik at varemerket blir en alminnelig betegnelse for den aktuelle typen legemidler. I slike tilfelle burde man kunne ta med i betraktningen at

²⁴ Saken ble som tidligere nevnt forlikt kort tid før den skulle opp til behandling i Høyesterett

varemerkene gjelder for synonyme preparater. Har derimot det alternative preparatet et navn som skiller seg vesentlig fra originalpreparatet, oppstår ikke dette problemet.

Ut fra gjeldende praksis vil konklusjonen likevel være at så lenge varemerkene begge gjelder legemidler, anses de som likeartede, både i forhold til kravet i varemerkeloven § 6 og med hensyn til vurderingen av kjennetegnslikheten.

På et punkt får det trolig likevel betydning om det er snakk om synonyme preparater, og det er hvis ett eller flere kopipreparater har navn som ligger tett opptil originalpreparatets. Her ligger faren for degenerasjon og lurer, ved at man kan komme til å omtale disse forskjellige preparatene med originalpreparatets navn, slik at varemerket blir en alminnelig betegnelse for den aktuelle typen legemidler. Har derimot det alternative preparatet et navn som skiller seg vesentlig fra originalpreparatet, oppstår ikke dette problemet.

4.5 Kjennetegnslikhet - helhetsinntrykket

Heller ikke på legemiddelområdet kommer man utenom at kjennetegnslikheten må vurderes med henblikk på graden av vareslagslikhet. Utgangspunktet for sammenlikningen er det helhetsinntrykket de to merkene etterlater seg i gjennomsnittsforbrukerens hukommelse. Hvilket erindringsbilde man tror kunden sitter igjen med, blir langt på vei rene gjetninger om kundepsykologi. Jeg vil i de følgende punktene gå gjennom de elementene som er med på å utgjøre helhetsinntrykket av varemerker for legemidler, og jeg vil se om disse vektlegges annerledes her enn på andre områder.

4.5.1 Svake merker og merkeelementer

Som vi skal se i det følgende inneholder en rekke varemerker for legemidler svake merkeelementer, og det kan være grunn til å spørre om den utstrakte bruken av slike svake elementer fører til at man på legemiddelområdet godtar sameksistens mellom likere varemerker enn man gjør på andre områder. Svake merkeelementer gis nemlig et snevert beskyttelsesomfang og tillegges normalt ikke særlig stor vekt ved

sammenligningen av de to varemerkene. Uttalelsen av Patentstyret i 2. avdelings avgjørelse av 16. desember 1998 i sak nr. 6800, OKACIN/EXOCIN,

"[d]et er naturligvis slik at også merkeelementet CIN er en del av det helhetsinntrykk merkene gir, men som et svakt merkeelement for slike varer som det her gjelder, vil det få bare en begrenset vekt ved helhetsvurderingen",

viser at dette også gjelder på legemiddelområdet. Spørsmålet er altså hvilken betydning dette får for forvekselbarhetsvurderingen.

Når legemidler skal gis navn, har man innen legemiddelbransjen i utstrakt grad benyttet deler av det generiske navnet på virkestoffet som en bestanddel i varemerket. Som eksempler kan nevnes METOZOC²⁵ hvor det medisinske virkestoffet er metoprolol, og NAPROSYN²⁶ med virkestoffet naproxen. Videre kan nevnes DIFLUCAN²⁷ som har fluconazol som virkestoff, og PLATINOL²⁸ hvis virkestoff er cisplatin. I tillegg kommer de smertestillende og febernedssettende preparatene med virkestoffet paracetamol. Flere av disse bruker PA- som prefiks, og enkelte henter også flere merkeelementer fra INN-navnet (se neste avsnitt). Lengst går vel PARACET²⁹ og PAMOL³⁰, men også PARALGIN FORTE³¹ og PANODIL³² benytter en del av virkestoffnavnet som merkeelement. Denne praksisen med å legge legemiddelnavnet tett opptil navnet på virkestoffet kan for øvrig være med på å øke faren for degenerasjon av varemerket. Ordmerket kan lettere risikere å bli en alminnelig betegnelse på legemidler med det aktuelle virkestoffet, og således miste sin distinktive evne. Skulle dette skje kan man kreve varemerket slettet ved dom, jf varemerkeloven § 25 annet ledd.

²⁵ Registrering nr. 189815, klasse 5: Farmasøytiske preparater til behandling av kardiovaskulære sykdommer

²⁶ Registrering nr. 90222, klasse 5: Anti-inflammatoriske og analgetiske farmasøytiske preparater

²⁷ Registrering nr. 134500, klasse 5: Hele klassen

²⁸ Registrering nr. 104187, klasse 5: Anti-cancer preparat for injeksjon

²⁹ Registrering nr. 161613, klasse 5: Farmasøytiske preparater

³⁰ Registrering nr. 159914, klasse 5: Hele klassen

³¹ Registrering nr. 165049, klasse 5: Farmasøytiske preparater

³² Registrering nr. 93317, klasse 5: Farmasøytiske preparater og stoffer

International Non-proprietary Names ³³(INN) er betegnelser som benyttes til å identifisere farmasøytiske substanser eller aktive farmasøytiske ingredienser ved et unikt navn som er globalt anerkjent og allmennhetens felles eiendom - altså en generisk betegnelse. Listen over Non-proprietary Names for Pharmaceutical Substances administreres og publiseres av World Health Organisation. Et INN-navn skal fremgå av pakningen/emballasjen til produktet og står gjerne under selve varemerket. For eksempel står INN-navnet Paracetamol skrevet med mindre skrift under varemerket PARACET³⁴ på pakningen. Dersom varemerket er identisk med INN-navnet, eller det bare er en uvesentlig endring av dette, må merket nektes med hjemmel i varemerkeloven § 13, fordi det vil mangle det nødvendige varemerkerettslige særpreg. Det vil således ikke være et spørsmål om forvekselbarhet, med mindre det er snakk om to uregistrerte varemerker, hvor spørsmålet i så fall kunne tenkes å bli aktuelt. Annerledes blir det hvis man bruker *en del* av INN-navnet som bestanddel i varemerket. Denne bestanddelen er beskrivende for varens funksjon og vil således mangle særpreg, slik at den utgjør et svakt merkeelement.

En annen tendens i legemiddelnavgivningen er bruken av en forstavelse eller endelse som angir legemiddelets virkeområde. Slike prefikser og suffikser blir naturligvis også å regne som svake. Typiske tilfeller er prefikset "*rhino-*", som er latin for nese- og som forekommer i navnet på en rekke farmasøytiske preparater som er neserelatert, som i RHINOX (registrering nr. 153114, klasse 5: Slimhinneavsvellende middel ved nasal obstruksjon), RHINOLUBE (internasjonal registrering nr. 734126, klasse 5: Pharmaceutical products, especially moisturizing product for nasal membranes), RHINOTON (internasjonal registrering nr. 741731, klasse 5: Pharmaceutical products, namely rhinologicals), RHINOFREE (registrering nr. 209982, klasse 5: Farmasøytiske preparater for øre, nese og hals) og RHINOSINGULAIR (registrering nr. 219367, klasse 5: Farmasøytiske preparater for behandling av respiratoriske sykdommer og allergiske tilstander). Dessuten brukes "*derma*", som er et gresk ord for hud, både som prefiks og suffiks i navn på hudrelaterte produkter i klasse 5, blant annet i DERMALOG

³³ Mer informasjon om emnet finnes på

<http://www.who.int/medicines/organization/qsm/activities/qualityassurance/inn/innguide.shtml>

³⁴ Se note29

(internasjonal registrering nr. 701729, klasse 5: Pharmaceutical preparations, plasters, materials for dressings(except ligatures)). ALOEDERM (registrering frafalt, klasse 5: hudgel, hudsalver, hudkremer, hudemulsjoner til mennesker, herunder også pleiemidler til ører, øyenbryn, øyelokk, ansikt etc). EPADERM (registrering nr. 208859, klasse 5: farmasøytiske preparater og stoffer; farmasøytiske hudpleiepreparater; medisinske mykgjøringsmidler for huden)

En tredje variant er stavelser som er beskrivende forkortelser som angir kjemiske prosesser. Da Borgarting lagmannsrett vurderte forvekslingsrisikoen mellom varemerkene SELO-ZOK og METOZOC, kom retten til at endelsen -ZOK var en forkortelse for det vitenskapelige begrep "Zero Order Kinetics", som er uttrykk for at en prosess foregår med helt jevn og uforandret effekt hele den tid den varer. Endelsen -ZOC i METOZOC står for "Zero Order Control", som ikke er noe vitenskapelig begrep, men som angir at produktet frigis relativt jevnt over hele døgnet. Elementene var beskrivende for en prosess og således ikke distinktive i varemerkerettslig forstand. Retten konkluderte med følgende:

"Etter dette må ZOK og ZOC anses som svake kjennetegnselementer som bare kan få smal beskyttelse".

Dette er i tråd med alminnelig rettspraksis.

I tillegg til de deskriptive elementene som er omtalt ovenfor, er det også merkeelementer som anses som svake fordi de er mye brukt i legemiddelnavn, uten at de har noe meningsinnhold. Det går frem av Patentstyrets avgjørelse i den ovenfor omtalte saken om OKACIN og EXOCIN, at -CIN er "en vanlig benyttet merkedel for varer i klasse 5, og derfor et nokså svakt element i denne sammenheng". En annen utbredt endelse er -IUM, både for varemerker i klasse 5 og for generiske betegnelser på stoffer og substanser innenfor legemiddelområdet, blant annet brukt i PREDONIUM³⁵ og SEDONIUM.³⁶

³⁵ Registrering nr. 167910, klasse 5: Hele klassen

³⁶ Internasjonal registrering nr. 651153(nektet i Norge pga forvekslingsfare med ovennevnte merke), klasse 5: Medicines for humans and animals, chemicals for medical and sanitary purposes, pharmaceutical drugs

Består et varemerke blant annet av et deskriptivt element, skal det mindre til for å skille det fra et annet merke med samme svake element. Ofte vil det da være tilstrekkelig at merkene inneholder enten prefikser eller suffikser som er noe forskjellige. Det vil selvsagt ha betydning hvor dominerende det deskriptive elementet er i merkene og hvor stor del de divergerende elementene utgjør. I 1. avdelings kjennelse i sak nr. 199811805, DERMALOG/DERMAGOR, ble det antatt ulikheten i elementene LOG og GOR var tilstrekkelig til å skille de to kjennetegn fra hverandre. Enda mindre ulikheter i merkene ble funnet å være tilstrekkelig til at de kunne registreres ved siden av hverandre i sak nr. 199810959, ACTIVA/ACTIVIR³⁷, hvor 1. avdeling ved sammenligningen av de to varemerkene mente at endelsene -A og -IR var nok til å skille dem fra hverandre når hovedelementet var såpass svakt. Det skal her gjøres oppmerksom på at det var noe forskjellige varer de to merkene gjaldt, hvilket nok også fikk betydning for vurderingen.

Inneholder varemerket et svakt element, vil ofte merket i sin helhet bli å anse som svakt. Særlig gjelder dette dersom det svake elementet er dominanten i merket.³⁸ De to varemerkene i den tidligere nevnte saken om PROSTAN og PROSTIN³⁹, kan tjene som gode eksempler på dette. PROSTAN var søkt registrert for "Kl. 5: Farmasøytiske produkter for behandling av prostatabesvær", og var helt klart et svakt varemerke. PROSTIN var registrert for "oksytoksiske preparater" og navnet ble ansett å være avledet fra det generiske ordet "prostaglandin", som er en naturlig fettsyre som benyttes i oksytoksiske preparater. Dermed må også det sistnevnte merket regnes som et svakt varemerke for de aktuelle varene.

Det er dog ingenting i veien for at et varemerke som inneholder et svakt element likevel kan være et sterkt varemerke, så lenge det også består av et særpreget merkeelement. Dette vil typisk være tilfellet med varemerker som har en på området hyppig brukt

³⁷ Saken omhandler også et tredje varemerke, ECTIVA, som omtales under behandlingen av forestillingsbildets betydning i punkt 4.5.2

³⁸ Se punkt 3.4.2

³⁹ Omtalt under punkt 4.4Vareslagslikhet

sistestavelse uten meningsinnhold. Som eksempel kan nevnes kjennelsen om APRANAX/APRAFEN⁴⁰, hvor Patentstyret uttaler

*"For disse varer er APRA således et rent fantasimessig - og dermed sterkt - merkeelement. Endelsene NAX og FEN er derimot mer ordinære merkeelementer innenfor vareklasse 5. APRAFEN vurderes derfor som **et relativt sterkt merke** med APRA som det dominerende merkeelement "(min uth.).*

Når varemerket er registrert for hele klassen, vil dets beskrivende karakter måtte vurderes i forhold til den enkelte vare, fordi det kan være svakt for enkelte av de varer kollisjonen gjelder, men sterkt i forhold til andre.⁴¹ I Patentstyrets registreringspraksis finnes en rekke eksempler på at varemerker eller merkeelementer som klart er beskrivende for enkelte legemidler, ikke regnes som svake, ettersom de er registrert også for legemidler de ikke vil være beskrivende for. Poenget kommer godt frem i Patentstyrets 2. avdelings kjennelse av 8 september 1989 i sak nr. 5781, GLAUCOLAN/GLAUKON⁴². Det førstnevnte varemerket ble søkt registrert for farmasøytiske preparater mot øyesykdommer, mens sistnevnte blant annet var registrert for farmasøytiske preparater i klasse 5. *Glaukom* betyr grønn stær, og 2. avdeling uttaler:

"For preparater mot grønn stær må merkene også anses svake. Også for preparater mot andre øyesykdommer enn grønn stær vil "GLAUKON" være sterkt suggestivt, men for slike preparater kan merket ikke sies å være beskrivende eller svakt".

Illustrerende er også 2. avdelings kjennelse av 25. mai i sak nr. 6293,⁴³

"...Søkerens argumentasjon for... at RHINAL må være et svakt merkeelement fordi det så åpenbart viser til noe som har med nesen å gjøre, og dermed angir produktets bruksområde, har ingen bærekraft når begge merkers varefortegnelser opptar farmasøytiske produkter i sin alminnelighet, altså også et stort antall produkttyper med helt andre bruksområder enn behandling av lidelser som har noe med nesen å gjøre..."

⁴⁰ Omtalt i punkt 3.4.2

⁴¹ Se Lassen 2003 s. 373

⁴² Kort referat i NIR 1995 s. 307

⁴³ Kort referat i NIR 1995 s. 308

og likeledes kjennelsen i sak nr. 6750, IMUCUR/IMUFOR,⁴⁴ hvor søkeren hevdet at IMU henspilte på immunitet, og således måtte anses som svakt merkeelement. 2. avdeling så det annerledes ettersom søknaden omfattet en rekke varer som ikke hadde noen sammenheng med immunitet, for eksempel dietiske stoffer, febernedssettende midler og midler mot forstoppelse. For slike varer mente 2. avdeling at IMUCUR og IMUFOR ville bli oppfattet som rene fantasibetegnelser. I den noe eldre 2. avdelingskjennelsen i sak nr. 5740, OCULEX/OCUSERT, heter det

"Første avdeling uttaler at forstavelen OCU 'er et svakt merkeelement for varer i klasse 5', på grunn av henspillingen på det latinske ordet 'oculus' (=øye). Dette kan en ikke være enig i. Klasse 5 omfatter en lang rekke vareslag for hvilke OCU ikke vil bli oppfattet som henspillende på noe som helst, men som et rent fantasielement".

For at merket som sådan skal anses som svakt, må det altså være deskriptivt for samtlige varer det er registrert for. Det vil ofte ikke være tilfellet på legemiddelområdet, ettersom det her er vanlig å registrere varemerkene med vide varefortegnelser, som "farmasøytiske preparater" og lignende. Varemerket kan likevel anses svakt for enkelte av varene.

Oppsummeringsvis kan man trolig si at utbredelsen av svake varemerker og merkeelementer til en viss grad kan medvirke til at varemerker som er registrert for legemidler kan ligge relativt tett opptil hverandre, uten at de anses som forvekselbare. At to varemerker er svake utelukker dog på ingen måte at de kan forveksles.

4.5.2 Visuell og fonetisk likhet, likhet i forestillingsbildet

Når man skal sammenligne to varemerker er det som nevnt i punkt 3.4.2 avgjørende hvilket helhetsinntrykk merkene gir, og for å finne dette må man ta utgangspunkt i merkene utseende, uttale, og meningsinnhold. Jeg skal i det følgende gjøre rede for hvordan disse forhold veies mot hverandre når det gjelder varemerker for legemidler, og se om vektleggingen skiller seg fra andre områder.

⁴⁴ Utrykt, men omtalt i Lassen 2003 s. 373-374

Angående spørsmålet om hvilken type likhet, den visuelle, fonetiske eller den begrepsmessige, man skal legge størst vekt på, uttaler Borgarting lagmannsrett i den nevnte APO/ACO- dommen⁴⁵ følgende

"Det kan vanskelig sies noe generelt om hovedvekten skal legges på synsbildet eller lydbildet. Det vil i denne sammenheng også måtte ses hen til de aktuelle innkjøpssituasjoner. Det er nok grunn til å tro at det for varer som omsettes i dagligvareforretninger ofte vil være naturlig å legge hovedvekten på synsbildet. Men når det, som i dette tilfellet, dreier seg om to rene ordmerker som lett kan uttales, vil lydbildet måtte tillegges betydelig vekt, noe Patentstyrets annen avdeling også gjorde i sin avgjørelse".

Omsetningsmåten vil være avgjørende for om merket kun betraktes visuelt eller også blir brukt muntlig, hvilket kan ha betydning for om man legger hovedvekten på den visuelle eller fonetiske likheten. Hvis man ser på innkjøpssituasjonen for legemidler, har den endret seg en god del de siste femten årene, se punkt 4.7 nedenfor for detaljer. Tidligere, da alle legemidler ble oppbevart bak disken, måtte man spørre apotekeren om å få utlevert legemidler og det er dermed nærliggende å anta at man i forhold til forbrukerne ville legge større vekt på den fonetiske likheten, ettersom legemiddelnavnene ble uttalt høyt. Nå til dags finner man de fleste reseptfrie legemidler i apotekenes selvbetjeningsavdelinger, og etter hvert vil man også kunne få de mest populære preparatene i dagligvareforretninger. Når man således selv ser varemerkene på preparatene, er det mer som taler for å legge hovedvekten på visuell likhet, jf sitatet fra APO/ACO-dommen.

Det vil også ha stor betydning om varemerket er lett å uttale eller ikke. En del legemidler vil ha lange, kronglete navn som lett kan slå krøll på en utrent tunge, for eksempel PRETHERAX⁴⁶, DIFLUCAN⁴⁷, ZYVOXID⁴⁸, XYLOCAIN⁴⁹ og ZESTORETIC⁵⁰. I slike tilfelle vil man nok helst legge størst vekt på utseendemessig

⁴⁵ Omtalt i punkt 3.4.2

⁴⁶ Registrering nr. 190038

⁴⁷ Registrering nr. 134500

⁴⁸ Registrering nr. 206497

⁴⁹ Registrering nr. 34983

⁵⁰ Registrering nr. 138671

likhet, fremfor uttalemessige likheter. Motsatt kan tenkes når legemidlene er gitt mer uttalevennlige navn, slik som IBUX⁵¹, CIRRUS⁵², PROSTIN⁵³ og RHINAL⁵⁴.

I veldig mange tilfeller vil den fonetiske og visuelle likheten gå hånd i hånd, enten merkene både ser og høres like ut, eller ikke ligner hverandre verken visuelt eller fonetisk. Man behøver da ikke ta stilling til hva som skal veie tyngst. Likevel forekommer det at to merker visuelt sett ligger langt nok fra hverandre, men likheter dukker opp når man uttaler ordmerkene. Det var nettopp det Borgarting lagmannsrett kom til i APO/ACO-dommen, hvor det sies

"Lydmessig må det, slik lagmannsretten ser det, sies å være en meget betydelig risiko for sammenblanding. I synsinntrykket, derimot, er forskjellen større..."

Retten konkluderer med at den fonetiske likheten er tilstrekkelig til at registrering av ordmerket ACO bør nektes. Som et annet eksempel på en slik situasjon kan nevnes merkene ELKAPIN og DEPAKINE, om hvilke Patentstyrets 2. avdeling⁵⁵ uttalte

"Når det gjelder den visuelle forskjell bemerkes at det er mulig at denne er stor nok til å hindre forveksling. Når det derimot gjelder den fonetiske forskjell finner 2. avdeling at denne ikke er stor nok til å forhindre at merkene vil bli forvekslet".

Også i kjennelsen av 14. oktober 1997 i sak nr. 6678 legger 2. avdeling størst vekt på den uttalemessige likheten mellom merkene

"Ved vurderingen av om det yngre merke er egnet til å forveksles med det eldre, legger 2. avdeling særlig vekt på den fonetiske likheten mellom PITOCIN og TOCIN".

I saken om varemerkene SELO-ZOK og METOZOC legger Borgarting lagmannsrett blant annet vekt på den visuelle forskjellen som følger av at det ene merket er skrevet med bindestrek, mens det andre er skrevet i ett ord, når retten kommer til at varemerkene ikke er egnet til å forveksles. Det legges også vekt på at forbokstavene er forskjellige, slik at varene blir plassert langt fra hverandre i "alfabetiske

⁵¹ Registrering nr. 122465

⁵² Registrering nr. 165538

⁵³ Registrering nr. 86432

⁵⁴ Registrering nr. 36032

⁵⁵ 2. avdelings kjennelse av 14. oktober 1982 i sak nr. 5143

sammenhenger", et synspunkt Lassen kritiserer. Det eneste som sies om den fonetiske likheten, er at endelsene uttales likt.

En annen sak hvor det legges særlig vekt på den visuelle likhet, er 2. avdelings kjennelse av 11. april 1988 i sak nr. 5734, CLOBOPTIC/CHLOROPTIC, men her konstateres det at selv om den fonetiske likheten er litt mindre, er også denne så stor at merkene må anses egnet til å forveksles. Det samme var tilfellet i kjennelsen av 7. oktober 1987 i sak nr. 5568, GLACOLAN/CLAFORAN, hvor 2. avdeling uttaler

"Særlig den visuelle likhet er her stor. Ordene har samme lengde og har dessuten de fleste bokstaver felles og plassert på samme sted i de respektive ord. Som påpekt av innsiger 1 er det videre stor visuell likhet mellom bokstavene G og C. Annen avdeling finner det derfor ikke tvilsomt at merkene visuelt vil kunne bli forvekslet. I og for seg er dette alene tilstrekkelig grunn til at merket må nektes registrert, men det skal tilføyes at 2. avdeling finner at merkene også fonetisk vil kunne bli forvekslet".

Når man leser dette er det likevel viktig å ha i bakhodet at i svært mange tilfelle hvor forvekselbarhet konstateres, foreligger det *både* visuell og fonetisk likhet.

Forestillingsbildets rolle ved dannelsen av helhetsinntrykket er noe mer tilbaketrukket i forhold til lydbildet og synsbildet, og det er sjelden forestillingsbildet alene blir avgjørende. Det kan derimot virke til å forsterke forvekslingsrisikoen der lydbildet og synsbildet ikke i seg selv er tilstrekkelig like til å forveksles, og ulikheter i forestillingsbildet kan motvirke en ellers betenkelig visuell eller fonetisk likhet. Det samme kan være tilfellet dersom det ene merket har et betydningsinnhold og det annet ikke.⁵⁶ Det er en forutsetning at likheten/ulikheten i forestillingsbildet blir oppfattet av omsetningskretsen for at den skal kunne tillegges vekt forvekselbarhetsvurderingen. I en 2. avdelingskjennelse som det hyppig vises til, BEL AMI/BELLADY,⁵⁷ formuleres følgende krav

"For at to merker skal ansees forvekselbare i varemerkelovens forstand, er det tilstrekkelig at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne ta feil. Dersom man skal legge til grunn at en ulikhet i betydningsinnhold vil hindre forveksling, må det følgelig være et krav om at det bare vil være en ubetydelig del av omsetningskretsen som ikke vil oppfatte ulikheten i betydningsinnhold".

⁵⁶ Se Lassen 2003 s. 359

⁵⁷ Omtalt i punkt 3.4.2

Dette kravet fant Patentstyret at ikke var oppfylt i 2. avdelings kjennelse om varemerkene CIR og CIRRUS,⁵⁸ og uttaler

"Første avdeling har lagt vekt på at det er en semantisk forskjell mellom merkene, og antar at det er alminnelig kjent at "cirrus" er navnet på en type skyer. Annen avdeling vil for sin del trekke i tvil at dette er tilfellet for de omsetningskretser det her er tale om, som må antas å kunne omfatte store deler av landets befolkning. En går imidlertid ikke inn på dette, idet det etter en sikker praksis i 2. avdeling ikke antas å være avgjørende at et betydningsinnhold er "alminnelig kjent"..."

Det samme ble resultatet i 2. avdelings kjennelse av 3. januar 2001 i sak nr. 7008, SEDONIUM/PREDONIUM, hvor 2. avdeling kommer til at

"...det kan iallfall ikke legges til grunn som sannsynlig at hele omsetningskretsen vil oppfatte betydningen av PRE når det, som her, innleder ordmerket PREDONIUM, eller at det bare vil være en ubetydelig del av omsetningskretsen som ikke vil oppfatte ulikheten i betydningsinnhold. Det kan derfor ikke ligges til grunn at ulikheten i betydningsinnhold vil bidra til å forhindre forvekselbarhet i lovens forstand".

Heller ikke i 2. avdelings kjennelse i sak nr. 6608, TROPARIN/TROMBORIN, ble forestillingsbildet tillagt vekt, med samme begrunnelse som i de to ovennevnte sakene.

Tre tilfeller hvor det er lagt vekt på at det ene merket har et betydningsinnhold og det andre ikke, er 1. avdelings avgjørelse i tidligere nevnte sak nr. 199810959, ACTIVA/ECTIVA,⁵⁹ i sak nr. 19960272, CENTEON/CENTRUM, og i sak nr. 199805681, ANTILAX/ANTISTAX. I den førstnevnte saken gjøres det først rede for de visuelle og fonetiske forskjellene mellom merkene som følge av ulik forbokstav. Når Patentstyret så kommer til at merkene er tilstrekkelig forskjellige til at de kan registreres ved siden av hverandre, vektlegges også forestillingsbildet.

"Søkers merke, ACTIVA, er egnet til å skape et forholdsvis klart forestillingsbilde, nemlig tanker om aktivitet. ECTIVA skaper derimot ikke noe slikt bilde og fremstår som et mer fantasipreget merke".

I den andre saken konkluderer 1. avdeling med at merkene skiller seg tilstrekkelig fra hverandre "fonetisk, visuelt og innholdsmessig", og uttaler

⁵⁸ Omtalt i punkt 4.4

⁵⁹ Omtalt i punkt 4.5.1, gjaldt også varemerket ACTIVIR

"Utvalget vil bemerke at merkene innholdsmessig har helt forskjellig betydning. CENTEON er et rent fantasiord, som ikke gir noen spesiell mening. CENTRUM er et allment kjent ord som blir brukt i betydningen 'bykjerne' eller 'tyngdepunkt'. Betydningsinnholdet bidrar til at omsetningskretsen lettere kan holde merkene fra hverandre".

Når Patentstyret i den tredje saken kommer til at merkene ANTILAX og ANTISTAX ikke er egnet til å forveksles, utgjør det en del av begrunnelsen at mens STAX ikke har noen kjent betydning og heller ingen kjente assosiasjoner, gir LAX derimot en assosiasjon til "lakserende" for farmasøytiske preparater, og satt sammen med ANTI gir det assosiasjoner til noe som motvirker løs mage. Man kan dog spørre seg om en så stor del av omsetningskretsen får disse assosiasjonene at kravet om at det bare vil være en ubetydelig del av omsetningskretsen som ikke vil oppfatte ulikheten i betydningsinnhold, her vil være oppfylt.

For at en *likhet* i forestillingsbildet skal vektlegges som et moment for økt forvekslingsfare, er det tilstrekkelig at den oppfattes av en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen. Det skal likevel som nevnt ganske mye til for at en slik likhet skal medføre at to varemerker anses forvekselbare, dersom merkene visuelt og fonetisk skiller seg fra hverandre. Som illustrasjon kan nevnes at innehaverne av merket SINGULAIR⁶⁰ gjorde innsigelser mot registreringen av DUPLIXAIR⁶¹ og DUPLITAIR⁶² i henholdsvis sak nr. 199809001 og 199805968, blant annet med en anførsel om at elementene SINGUL og DUPLIX/DUPLIT må anses å gi samme assosiasjoner, i det de begge kan antas å henspille på eller bety henholdsvis enkel og dobbel. Patentstyrets 1. avdeling valgte å ikke legge avgjørende vekt på denne eventuelle likhet, da merkene både visuelt og fonetisk ble funnet tilstrekkelig forskjellige, slik at forvekslingsfare ikke kunne antas å ville oppstå. 1. avdeling uttalte i førstnevnte sak

⁶⁰ Registrering nr. 177577, Klasse 5: Hele klassen

⁶¹ Registrering nr. 198379, Klasse 5: Farmasøytiske preparater for behandling av sykdommer i respirasjonssystemet

⁶² Registrering nr. 195890, Klasse 5: Farmasøytiske preparater for behandling av sykdommer i respirasjonssystemet

"Videre finner vi at ordene DUPLIX, SINGUL og AIR snarere vil kunne gi omsetningskretsen assosiasjoner om preparatenes virkning enn deres kommersielle opprinnelse".

Etter dette kan man konkludere med at det på legemiddelområdet, som på de fleste andre områder, er den visuelle og fonetiske likheten som er avgjørende. Det vil variere noe hvor man legger hovedvekten i den konkrete sak, blant annet avhengig av varemerkets fremtoning. Heller ikke når varemerkene gjelder legemidler forekommer det i nevneverdig grad at forestillingsbildet tillegges avgjørende vekt.

4.5.3 Bruk av fremmedartede bokstaver

Når bokstaver som C, X og Z benyttes i varemerker, tillegges de normalt en relativt sterk distinktiv evne i kraft av å være fremmedartede, og antas således lettere å feste seg i omsetningskretsens erindring. Slike "uvante" bokstaver vil være mer iøynefallende enn mer vanlige "norske bokstaver". Spørsmålet er om dette gjelder i like sterk grad på legemiddelområdet, når fremmedartede bokstaver relativt hyppig benyttes i legemiddelnavn.

Man kan lett tenke seg at ettersom legemidler ofte har navn som henspiller på latinske termer, hvor disse bokstavene forekommer langt hyppigere enn på norsk, har de ikke like stor distinktiv kraft på dette området. Dette synspunktet ble lagt til grunn i den tidligere nevnte kjennelsen av 1. avdeling i saken om ANTILAX og ANTISTAX, og det har etter mitt syn gode grunner for seg. Det finnes en rekke legemiddelnavn som inneholder en eller flere av disse bokstavene, og bare i denne oppgaven omtales 15 forskjellige varemerker for legemidler som inneholder bokstaven X. Derfor fungerer disse bokstavene ikke som like effektive blikkfang i slike varemerker, og burde således ikke tillegges like stor vekt ved vurderingen av hva slags helhetsinntrykk varemerkene gir.

Et annet argument som taler for å nedjustere vurderingen av de nevnte bokstavers særpreg, er den internasjonalisering som de siste tiårene har funnet sted innen handel og næringsliv. På de fleste områder, ikke bare for legemidler, oversvømmes det norske marked av utenlandske varemerker, og blant disse forkommer både C, X og Z hyppig. En kan dessuten trekke frem den anglifisering det norske språk er gjenstand for, og på

engelsk er ikke slike bokstaver like sjeldne. Det bør også legges til at både gjennom fjernsynsreklame og annonsering på Internett utsettes nordmenn for engelskspråklig markedsføring. Alt dette burde tale for å legge mindre vekt på at bokstavene er fremmedartede.

Ingen av disse synspunktene synes å ha fått særlig oppslutning i praksis. I den tidligere omtalte kjennelsen om merkene OKACIN og EXOCIN, slutter 2. avdeling seg til 1. avdelingsbegrunnelse, hvor det uttales

"De øvrige elementene, 'OKA-' og 'EXO-', fremstår som forskjellig både visuelt og fonetisk, særlig ved at det ene elementet bærer den i norsk sammenheng relativt lite anvendte bokstaven X".

Også i flere 1. avdelingsavgjørelser vektlegges bokstaven X's fremmedartethet, som bidrar til enten å skape både fonetisk og visuell forskjell der kun det ene merket inneholder den, eller skape stor likhet dersom begge merkene rommer den, se blant annet avgjørelsene om XALAZIN/XALATAN/DALACIN⁶³ og om PRAXON/PROXEN.⁶⁴

Skal man trekke noen konklusjon fra det ovenstående må det være at fremmedartede bokstaver tillegges like stor distinktiv evne på legemiddelområdet som på andre områder. Heller ikke her er altså vurderingen annerledes for varemerker for legemidler.

4.6 Merkebevisstheten

Under dette punktet skal jeg se på hvor høy grad av merkebevissthet omsetningskretsen for legemidler har, og om merkebevisstheten vil være den samme for alle typer legemidler. Dersom merkebevisstheten er høy, skal det som nevnt i punkt 3.5 mer til før to varemerker anses egnet til å forveksles, og jeg vil derfor undersøke om merkebevisstheten på legemiddelområdet kan føre til at man aksepterer likere varemerker her enn på andre områder.

⁶³ Sak nr. 199810605

⁶⁴ Sak nr. 19963875

Omsetningskretsens merkebevissthet er neppe den samme for alle legemidler. Trolig vil preparater for svært alvorlige og livstruende sykdomstilfeller generelt være gjenstand for en høyere grad av merke- og kvalitetsbevissthet i omsetningskretsen enn et mer "ubetydelig" preparat, som for eksempel nesespray eller halstabletter. Er varefortegnelsen vid og lyder for eksempel "farmasøytiske preparater", må man, som nevnt i punkt 3.5, i følge Lassen og COSMICA/COSMEA-dommen⁶⁵

"konsentrere forvekselbarhetsvurderingen om de vareslag - og de deler av omsetningskretsen - der forvekslingsrisikoen må antas å være størst".⁶⁶

Dette synspunktet vises det også til i APO/ACO-dommen,⁶⁷ samt blant annet i den i punkt 4.5.2 omtalte SEDONIUM/PREDONIUM-kjennelsen, hvor merkene var registrert for henholdsvis "Klasse 5: Medicines for humans and animals, chemicals for medical and sanitary purposes, pharmaceutical drugs" og "Hele klasse 5". Det ble lagt til grunn at man ikke kunne anta at omsetningskretsen har særlig stor merkebevissthet for en del av varene fortegnelsene dekket, særlig når det gjaldt "chemicals for sanitary purposes", men 2. avdeling uttalte videre

"Varefortegnelsene omfatter riktignok også visse varer hvor merkebevisstheten trolig er større, slik som for visse legemidler, men ved vurderingen av forvekselbarheten må en konsentrere seg om de varer hvor merkebevisstheten er lav, jf. Høyesteretts dom i Rt. 1998 s. 1988 (COSMICA)".

I kjennelsen av 2. avdeling i saken om TROPARIN og TROMBORIN,⁶⁸ gjaldt registreringene henholdsvis "farmasøytiske preparater" i klasse 5, og "kjemiske produkter for medisinsk bruk i klasse 5". I sin vurdering la 2. avdeling vekt på at

"selv om man nok for en del av de varer det her gjelder kan regne med en ganske høy grad av merkebevissthet, så omfatter de to varefortegnelsene også felles varer der man ikke kan regne med en slik høy grad av merkebevissthet".

Disse avgjørelsene antyder langt på vei at merkebevisstheten for enkelte legemidler vil anses som relativt høy, men som det også går frem av dem bør bevissthetsgraden differensieres etter hva slags legemiddel det er snakk om. Når varefortegnelsene

⁶⁵ Rt. 1998 s. 1988

⁶⁶ Lassen 2003 s. 377

⁶⁷ Omtalt i punkt 3.4.2

⁶⁸ Omtalt i punkt 4.5.2

dessuten er så vide som i de nevnte eksempler, dekker de ikke bare legemidler, men også en rekke andre produkter som regnes som dagligvarer og kjøpes i vanlige butikker. For slike varer kan man ikke anta at omsetningskretsen har særlig høy grad av merkebevissthet, og i følge ovennevnte læresetning⁶⁹ må følgelig denne merkebevisstheten legges til grunn ved forvekselbarhetsvurderingen.

Når det gjelder omsetningskretsens merkebevissthet på legemiddelområdet, er det liten tvil om at profesjonelle parter, det være seg innkjøpere på apotek, grossister, farmasøyter eller leger, alltid vil ha et stort fokus på varene og deres opprinnelse, og vil være svært kvalitetsbevisste. Hvis legemidlene utelukkende er ment for slike sluttbrukere, kan en legge til grunn at disse har en meget høy grad av merkebevissthet, uansett hvilke legemidler det er snakk om. Deres høye merkebevissthet får derimot liten betydning så lenge varefortegnelsen også rommer varer som ikke kun er beregnet på disse omsetningskretsene. Som nevnt må man ta utgangspunkt i alle de varer merket er registrert for, og konsentrere seg om de vareslag der forvekslingsrisikoen er størst. Det har ingen betydning at produsentens markedsføring retter seg mot profesjonelle parter så lenge varene i seg selv henvender seg til et mer alminnelig publikum. Det avgjørende i de fleste tilfeller blir dermed merkebevisstheten hos gjennomsnittsforbrukeren av legemidlene varemerkene brukes for.

Patentstyret har i enkelte saker kommet med uttalelser om merkebevisstheten på legemiddelområdet, og jeg skal i det følgende nevne noen av dem. I den tidligere omtalte OCULEX/OCUSERT-kjennelsen,⁷⁰ la Patentstyrets 2. avdeling til grunn at man på området for midler mot øyesykdommer må kunne regne med en rimelig høy grad av merkebevissthet. I flere førsteavdelingskjennelser uttaler Patentstyret at merkebevisstheten i omsetningskretsen for legemidler er relativt høy, og sier for eksempel i sak nr. 199910796 OROPRAM/SEROPRAM,

"Det er også lagt til grunn at omsetningskretsen for "medisiner og medisinske preparater ment for terapi for mennesker", er relativt merkebevisste. Dette er ikke dagligvarer, men medisiner som omsettes på apotek, eller distribueres/kjøpes av fagkyndig personell eller leger".

⁶⁹ Se note 66

⁷⁰ Omtalt i punkt 4.5.1

Dette følges opp av kjennelsen i sak nr. 199911292, COMBICLIM/COMBIZYM, hvor det fremgår at

"Det legges også til grunn at omsetningskretsen normalt oppviser en ekstra oppmerksomhet når det gjelder navn på f.eks. legemidler uansett om den er bestående av farmasøyter/helsepersonell eller forbrukere".

I den noe eldre kjennelsen som jeg var inne på i punkt 4.5.2, CENTEON/CENTRUM, sies det rett ut

"Det må vektlegges at merkebevisstheten på området er høy".

Varefortegnelsene omfattet her henholdsvis "farmasøytiske produkter; genetiske- og cellular- terapeutiske preparater" og varer i klasse 5. Til tross for at tidligere avgjørelser i konkrete saker generelt, og avgjørelser fra Patentstyrets første avdeling spesielt, ikke tillegges nevneverdig vekt i senere saker, verken av domstolene eller av Patentstyret selv, jf punkt 1.4, gir avgjørelsene et relevant bilde på hvordan man tenker seg at merkebevisstheten i omsetningskretsen er.

Det er spesielt tre tett sammenfildrede forhold som taler for at graden av merkebevisstheten hos den alminnelige forbruker er relativt høy. For det første er det nærliggende å anta at folk er ekstra opptatt av kvaliteten på ting de putter i munnen, for det andre vil de som oftest ha en plage de ønsker å bli kvitt gjennom bruken av legemiddelet, og for det tredje vil virkningene av legemiddelet være viktige og konsekvensene av å ta feil legemiddel store.

Det fremstår etter dette som overveiende sannsynlig at en kan legge til grunn en ganske høy grad av merkebevissthet i omsetningskretsen for legemidler, noe avhengig av preparatets karakter. Dette minsker faren for at forveksling angående legemidlenes kommersielle opprinnelse skal oppstå, og fører til at man kan akseptere en noe større grad av likhet mellom varemerkene i forhold til på andre områder hvor merkebevisstheten ikke er like høy.

4.7 Omsetningsmåten

Som vi så i punkt 4.5.2 kan omsetningsmåten ha betydning for om hovedvekten legges på den visuelle eller fonetiske likhet. I det følgende skal jeg se på i hvilken grad omsetningsmåten for legemidler påvirker risikoen for forveksling av varemerker, og om endringene i omsetningsmåten vil kunne føre til en økning i denne risikoen.

På slutten av 80-tallet så de første selvbetjente avdelingene dagens lys på apotek her i landet, men det var først litt ut på 90-tallet at utviklingen skjøt fart, en utvikling farmasøytene lenge var svært skeptiske til. Frem til dette hadde alle legemidler blitt solgt over disk, hvilket garanterte kundene faglig støtte fra de apotekansatte. Dette kunne være med på å minske den varemerkerettslige forvekslingsfaren, ettersom farmasøytenes og de andre apotekansattes meget høye merkebevissthet "smittet over" på kundene. En gang mellom 1993 og 95 ble det mer vanlig å ha enn å ikke ha selvbetjeningsavdelinger i norske apotek⁷¹. Nå har helsedepartementet vedtatt nye forskrifter⁷² som åpner for salg av enkelte reseptfrie legemidler utenom apotek fra og med 1. november 2003⁷³. Disse legemidlene skal være tilgjengelige i dagligvarehandel, helsekostforretninger og lignende utsalgssteder.

Endringene i omsetningsmåten på legemiddelområdet kan fort tenkes å øke faren for forveksling mellom to varemerker blant dem med lavest merkebevissthet i omsetningskretsen, nemlig forbrukerne. Der det tidligere til en viss grad kunne bøtes på mangler ved deres merkebevissthet gjennom kontakten med fagkyndig personale, er forbrukerne som et resultat av svekkelsen av denne kontakten, nå mer overlatt til seg selv. Handler de på et apotek har de fremdeles anledning til å spørre betjeningen, selv om de ikke alltid vil benytte seg av denne. Muligheten til veiledning avskjæres derimot effektivt ved innkjøp av legemidler i andre forretninger. Utsalgsstedets personale skal nemlig ikke informere om legemidlenes egenskaper eller bruk, slik at kunden er henvist til skriftlig informasjon. Trolig vil en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen neppe ta

⁷¹ Informasjon fra Norges apotekerforening

⁷² Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek (FOR-2003-08-14-1053)

⁷³ Gjennomføringen i praksis har vist seg å by på visse problemer som jeg ikke skal komme inn på her

seg bryet med å lese denne informasjonen. Dermed øker sannsynligvis faren for at forveksling kan oppstå.

Overgangen til å kunne kjøpe reseptfrie legemidler i dagligvarehandelen kan også tenkes å gi publikum signaler om at disse medisinene er ufarlige, noe som i seg selv kan være med på å senke graden av merkebevissthet, se drøftelsen i punkt 4.6 nest siste avsnitt.

Denne nye ordningen vil bare gjelde reseptfrie legemidler. Reseptbelagte preparater skal fremdeles kun selges over disk på apotekene. I tillegg vil det være legen som foretar valget av legemiddel og en farmasøyt som utfører legens "ordre", selv om forbrukeren gjennom ordningen med generisk substitusjon gis en viss anledning til å velge et annet preparat. I kommentarutgaven til den danske varemerkeloven⁷⁴ hevdes det at det innen legemiddelsektoren synes å være praksis at reseptpliktige varer kan ha varemerker som etter en normal bedømmelse ville bli ansett som forvekselbare. På dette punkt er norsk praksis nå helt klar: Reseptplikt tillegges ingen vekt. Dette følger blant annet av en dom av Oslo byrett, gjengitt i NIR 1996 s. 365, som slutter seg til gjeldende registreringspraksis ved Patentstyret. Begrunnelsen for dette standpunkt er at reglene om reseptplikt ikke ligger fast en gang for alle, og for registrerte varemerker vil det bare sjelden forekomme at alle varene som vernet omfatter er reseptpliktige.⁷⁵

Omsetningsmåten kunne nok tidligere ha en del å si for forvekselbarhetsvurderingen når det gjelder varemerker for legemidler, men slik situasjonen er i dag og med tanke på i hvilken retning utviklingen går, taler det meste for at man ikke kan si at omsetningsmåten for legemidler skiller seg så mye fra andre områder at det skulle tilsi en senket risiko for forveksling mellom to varemerker.

4.8 Høy merketetthet

Praksisen i legemiddelbransjen med å registrere alle preparatnavnene som varemerker kan tenkes å virke inn på forvekselbarhetsvurderingen, gjennom å medføre et så stort

⁷⁴ Se Koktvedgaard 1998 s. 57

⁷⁵ Se Lassen 2003 s. 380-382

antall registreringer innenfor vareklasse 5 at det er nødvendig å tillate at merkene ligger tettere opptil hverandre.

Det har dessverre ikke vært mulig å skaffe til veie statistikk som går på hvor mange varemerker som er registrert for hver klasse i Norge. Patentstyret har vært behjelpelige med statistikk fra WIPO angående registrerte vare- og fellesmerker fordelt på innehaverens hjemland og internasjonale vare- og tjenesteklasser, men denne gir ikke et tilstrekkelig grunnlag for å trekke noen konklusjoner.

Det vil uansett ikke være snakk om så mange registreringer at alle varemerkene er "brukt opp". Selv om det er en relativt høy merketetthet på legemiddelområdet, er det nok fremdeles fullt mulig å lage nye varemerker som skiller seg tilstrekkelig fra eldre merker til at den alminnelige normen for forvekselbarhet ikke behøver fravikes. Likevel tyder produsentenes praksis ved legemiddelnavgivningen på at de ønsker å holde seg innenfor rammene av det man kan kalle "tradisjonelle legemiddelnavn", og ønsker ikke å eksperimentere med mer fantasifulle navn man ikke tidligere har knyttet til legemidler. Dette kan muligens skyldes en frykt for å bli oppfattet som en useriøs aktør, hvilket vil være svært uheldig i en bransje som legemiddelbransjen, hvor man er helt avhengig av forbrukerens tillit for å få solgt sitt produkt.

I tillegg må det tenkes på at det til hele tiden foregår medisinsk forskning i et stort omfang, nettopp for å finne frem til nye legemidler, slik at det vil fortsette å komme nye produkter i et relativt høyt tempo, med navn som ønskes vernet som varemerker. Dermed ender man opp med et stort antall varemerker innenfor et noe begrenset spekter av aktuelle ordmerker. Dette kan tale for at det bør tillates at varemerkene ligger noe tettere hverandre når de gjelder for legemidler enn det man kanskje tillater for andre vareslag. Praksis og teori har etter det jeg har erfart foreløpig ikke tatt stilling til dette spørsmålet, og det blir interessant å se om de vil gjøre det dersom det etter hvert vil bli ført tilstrekkelig detaljert statistikk på området

5 Konklusjon

Jeg har i denne spesialoppgaven behandlet forvekselbarhetsvurderingen for varemerker for legemidler, altså vurderingen av når to varemerker anses egnet til å forveksles dersom de begge gjelder for legemidler. Jeg har i kapittel 4, som er oppgavens hoveddel, forsøkt å kartlegge hvordan forvekselbarhetsvurderingen på området for legemidler foretas i praksis. Jeg har videre vurdert i hvor stor grad denne skiller seg fra den alminnelige varemerkerettslige forvekselbarhetsvurderingen, slik denne fremstår i juridisk teori og praksis. Jeg har dessuten sett på hvilken betydning dette kan ha for hvor like to varemerker kan være når de begge gjelder legemidler. I kapittel 3 gjorde jeg i korte trekk rede for den alminnelige forvekselbarhetsvurderingen, mens jeg i kapittel 2 ga et omriss av varemerkenes funksjon og varemerkerettens innhold, samt forholdet til utenlandsk rett. Jeg skal i det følgende oppsummere kort hva jeg har kommet frem til under de forskjellige punktene i kapittel 4, og på grunnlag av dette trekke en konklusjon.

Jeg så først på hvordan man vurderer vareslagslikheten på legemiddelområdet, og fant ingen holdepunkter for å si at denne vurderingen artet seg annerledes her enn det som følger av den alminnelige normen. Selv om legemidlene har forskjellig virkeområde, anses det å foreligge "*noe nær identitet når det gjelder vareslagene*",⁷⁶ hvilket ikke taler for å akseptere likere varemerker for legemidler enn for andre varer.

Neste tema jeg behandlet var kjennetegnslikhetsvurderingen, hvor jeg punkt for punkt tok for meg de faktorene som spiller inn, for å se om disse er de samme når varemerkene gjelder legemidler som for andre varer, og om de eventuelt ble vektlagt på en annen måte. Hva angår bruken av svake varemerker og merkeelementer, innrømmes disse et snevrere vern også når varemerkene gjelder for legemidler, og jeg kom til at bruken av slike merkeelementer var såpass utbredt på området at den trolig kan medvirke til at varemerkene tillates å ligge relativt tett. Jeg så deretter på de elementene som utgjør helheten i varemerkene, og fant at også for varemerker for legemidler legges hovedvekten på den fonetiske og visuelle likheten mellom merkene, men det vil variere fra sak til sak hvilken av dem som veier tyngst. Jeg kom videre at til tross for at

⁷⁶ Se uttalelsen i CIR/CIRRUS-saken i punkt 4.4

bokstaver som C, X og Z forekommer relativt hyppig i varemerker som gjelder for legemidler, blir de også her vurdert som så fremmedartede at de styrker et merkes særpreg. Når mange varemerker på området derfor regnes som mer særpregede, taler det imot at man for legemidler godtar likere varemerker enn for andre varer.

Ved vurderingen av merkebevisstheten i omsetningskretsen for legemidler, kom jeg til at denne er relativt høy og således kan begrunne at man aksepterer noe likere varemerker enn det som følger av den alminnelige normen. Derimot fant jeg ikke at omsetningsmåten for legemidler, og særlig ikke etter de endringer den har vært gjennom, skulle tilsi noe avvik fra den alminnelige vurderingen av risikoen for forveksling. Når det gjelder betydningen av merketettheten på legemiddelområdet, er det momenter som taler for å tillate noe likere merker enn på andre områder, men på grunn av manglende dokumentasjon er situasjonen for uavklart til at det kan tillegges nevneverdig vekt.

Det ovennevnte tatt i betraktning, blir min konklusjon at forvekselbarhetsvurderingen for varemerker som gjelder for legemidler ikke i vesentlig grad skiller seg fra den alminnelige varemerkerettslige forvekselbarhetsvurderingen, slik denne fremstår i juridisk teori og praksis. De aller fleste momentene som spiller inn på legemiddelområdet er de samme som på andre områder, og de veies stort sett på samme måte. Den utstrakte bruken av svake merkeelementer og omsetningskretsens relativt høye grad av merkebevissthet fører likevel til at det til en viss grad aksepteres at varemerker på dette området ligger noe tettere opp til hverandre enn på andre områder, men hvor mye tettere er det vanskelig å si noe sikkert om.

6 Litteraturliste

6.1 Litteratur

- Koktvedgaard, Mogens. *Varemærkeloven & Fællesmærkeloven med kommentarer*. Mogens Koktvedgaard og Knud Wallberg. 2.utg. København, 1998
- Koktvedgaard, Mogens. *Lærebog i Immaterialret*. 6. reviderte utg. København, 2002
- Lassen, Birger Stuevold. *Oversikt over norsk varemerkerett*. 2. utg. Oslo, 1997
- Lassen, Birger Stuevold. *Oversikt over norsk varemerkerett. Annen utgave - revidert versjon*. Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik. B. 1. Oslo, 2003
- *Norsk Lovkommentar*. Redigert av Peter Lødrup, Knut Kaasen og Steinar Tjomsland. Oslo, 2002
- Wessman, Richard. *Varumärkeskonflikter*. Stockholm, 2002

6.2 Offentlige publikasjoner

- NOU 2001:8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II
- Ot.prp. nr. 29 (1998-1999) Om lov om apotek (apotekloven)
- Betænkning 199/1958 vedrørende en ny dansk lov om varemærker(VML-Bet.)